事務所:
台湾10409台北市南京東路二段125号
偉成大樓7階
Tel: 886-2-2507-2811・Fax: 886-2-2508-3711

東京連絡所:
東京都新宿区新宿2-13-11
ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号
Tel: 81-3-3354-3033・Fax: 81-3-3354-3010

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw
Website:www.tiplo.com.tw

作成：**TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際専利法律事務所**
© 2014 TIPLO, All Rights Reserved.

第五篇　無効審判審理

特許、実用新案、意匠出願は許可・公告された後に、専利権の排他的効力が得られる。そして、専利権者と公衆との利益の調整を図るため、専利法（以下「本法」という）に「無効審判請求」という公衆による審理補助制度が設けられており、社会一般の人々の協力によって、主務機関が公告した専利案件について再審理を行い、専利権付与の正確、確実性を図る。この他に無効審判請求はつねに専利権侵害の紛争により始まるため、当事者が無効審判の請求手続きを通じて、専利権の取消を請求することができ、専利権侵害の訴訟を避けることができる。

無効審判の手続きは、無効審判請求人の提起によって、開始される。無効審判請求人が無効審判を請求した後に、主務機関にて「先に手続き後に実体」の原則に基づいて審理される。手続き審理を経て、無効審判請求を受理した後に、審判官を指名して実体審理を行った後に審決書を作成し、専利権者と無効審判請求人に送達する。無効審判請求の審理手続きが無効審判請求人によって取り下げられた場合を除き、不受理処分書または審決書によって終結しなければならない。当事者が審決結果に不服のときは、法により行政救済を求めることができる。さらに、訴願（行政不服再審理）での決定、または行政訴訟によって、元の処分が差し戻され再処分したときに、裁判所から判決義務を言い渡され、その後に上訴せず判決が確定となった案件を直ちに処分する場合を除き、主務機関は原則として、審理手続きを再開しなければならない。

無効審判の手続きは、専利権に対する無効審判請求及び専利権存続期間延長に対する無効審判請求を含む、本篇は二章に分けて説明を試みる。第一章「専利権の無効審判請求」において、一般の専利権の無効審判請求審理に関わる事項を説明する。第二章「専利権存続期間延長の無効審判請求」において、無効審判請求の事由、無効審判請求の趣旨、無効審判の審決及び無効審判取消の確

定等の事項について説明し、その他は第一章の規定を準用する。

専利制度精神の維持、無効審判制度の目的の保障、無効審判請求人と専利権者間の攻防方法の行使権利の衡平及び審理の実益に配慮し、本法において無効審判請求の規定が大幅に改正された。その内容を、以下のとおり説明する。

(1)無効審判請求を提起できる事由及び無効審判請求の事由の専利法改正における適用について新規制定されている。

(2)無効審判を請求するときに無効審判請求の趣旨を記載しなければならず、無効審判請求の趣旨がいったん提起された後の変更または追加は認めないが、減縮することは認められる。

(3)無効審判の審決は、無効審判請求趣旨の範囲において請求項ごとに審決しなければならない。

(4)無効審判請求人が審理を滞らせる恐れがあるか、または事実と証拠がはっきりしている場合には、そのまま審理に移行することができる。

(5)無効審判の審理期間に訂正があるときは、合併審理、合併審決を行う。同一の無効審判の審理期間に二以上の訂正があるときは、先に請求された訂正が取り下げられと見なす。

(6)同一専利権に無効審判が複数あるときは、必要を認めるとき、これらを合併審理し合併審決できる。

(7)無効審判が審決される前に、専利権者からの答弁がすでに提出されているなら、係る無効審判の請求を取り下げる場合には、専利権者の同意を要する。

(8)知的財産案件審理法第 33 条に基づき、提出された新証拠が審理によって、その理由が成り立たないを認められたときは、一事不再理が適用される。

(9)主務機関は審判の趣旨範囲において、無効審判請求人が提出していない理由及び証拠を職権に基づき斟酌することはできるが、専利権者に期限を設けて答弁の機会を与えなければならない。

(10)職権に基づく訂正通知の規定が削除されたほか、職権に基づく審理の制度も廃止された。

専利権は審決時点の規定によることから、実体は旧法に従うべきという法理により、専利権に無効審判を請求できる事由の有無及びその審理は、当然ながら許可、審決時点の規定によるべきであり、専利法の改正によって、専利権が不確定状態に陥ること避ける。ただし、分割、出願の変更、補完、訂正が出願時に開示した範囲を超えていた、またはその訂正が実質的に拡大しており、或いは公告時点の専利請求の範囲が変更されたことを理由に無効審判請求がなされた場合、係る事態はすべて先願主義の原則において、専利権取得の本質規

定に違反した排他範囲の拡大または変更に該当し、係る事項に基づく無効審判が請求された場合は、無効審判の請求時点の規定による。よって、本法改正施行後、すでに許可または処分を受けた専利が前述の本質規定に違反していると認めるときは、すべて無効審判を請求できる。主務機関が係る事項による無効審判の請求審理をするときは、無効審判係属時点の規定が適用される。

さらに、本法改正施行前に、未審決の無効審判及び訂正に関わる審理手続きは、改正施行後の規定が適用される。

Attorneys-at-Law

第一章　専利権の無効審判請求

1. まえがき

特許、実用新案、意匠出願はいったん専利権を取得した後に、争うことができないわけではない。公告された専利に、本法による無効審判請求の事由があると認めるときは、利害関係者からの提訴のみを認める特定事由のほか、原則として、何人も主務機関に専利権の取消を請求することができる。

無効審判の審理は、立場が対立する無効審判請求人と専利権者に関わっているため、審理の過程において、双方当事者の手続き利益の保障及び衡平に特に配慮しなければならない。そのため、本章において無効審判審理の要件（形式要件と実体要件を含む）を説明すると同時に、無効審判審理手続きの進行についても、一連の処理原則を説明することにした。

本章は 9 節に分かれ、第 2 から第 5 節は無効審判審理の手続について、無効審判の請求、無効審判審理の想定される処理方式、無効審判の実質要件の審理、さらに、無効審判の審決及び終結など順を追って説明する。無効審判が審決された後の救済及び関連の法律効果などの点は、第 6 から第 9 節で説明する。

専利権の無効審判請求は、本法第 71 ないし第 82 条に明文で規定されている。実用新案権の無効審判請求は本法第 119 に規定されているほかに、第 120 条で発明特許第 72 ないし第 82 条の規定を準用する。意匠権の無効審判請求は、本法第 141 条に規定されており、第 142 条で発明特許第 72 条、第 73 条、第 1、3 及び 4 項、第 74 ないし 78 条、第 79 条第 1 項及び第 80 ないし 82 条の規定を準用する。そのうち、性質が同じ準用条項はすべて発明特許の関連規定が引用されているため、以下の章節において、準用規定に関わるものは、特許に関わる条項のみを記載する。

2. 無効審判請求

専利権の存続期間中は特定事由を除き、本法の無効審判請求に該当する事由があるときは、何人も請求書に無効審判請求の趣旨、理由を記入した上、証拠を添えて無効審判を請求することができる。専利権の当然消滅後に、利害関係者に専利権の取消訴訟で回復すべき法律上の利益がある場合に限って、無効審判の訴えを請求できる。

無効審判請求の趣旨は、提起時点に確定しておかなければならない。係争専利の請求項が複数あるときは、請求項の一部に対して専利権取消の請求ができる。

無効審判を請求するには、法に定められた無効審判請求事由を満たさなけれ

ば主張することはできない。しかも無効審判請求の趣旨の範囲において、専利権を取消すべき具体事実を明確に説明すること。さらに、係る主張を裏付ける証拠があるときは、それぞれの具体的事実と添付証拠との関係を説明しなければならない。

2.1 無効審判の請求人

2.1.1 何人も

そもそも、無効審判請求は一種の公衆による審理制度であることから、無効審判の請求は、特段事由の場合が利害関係者による請求に制限されている以外、何人も無効審判を請求できる。ただし、専利権者自らが無効審判請求人である場合、本法に定める無効審判手続きの進行は、双方当事者が共同で参加することを前提とするほかに、専利権者に答弁の機会を与えた上、無効審判は無効審判請求の趣旨、理由ならびに添付証拠の斟酌を原則としている。係る無効審判請求が審理した結果付成立となったときは、第三者に対し一事不再理の阻止効果が発生する。よって、公衆による審理制度との不一致を避けるために、前述した「何人も」には、専利権者を含まない。よって、無効審判が専利権者によって請求されたものは、不受理処分にすべきである。

2.1.2 利害関係者

専利権の存続期間に、専利権の帰属や専利出願権の共有を争う特定事由により無効審判が請求された場合、または専利権の当然消滅後に無効審判を請求できる者は、利害関係者に限る。

利害関係者の最も典型な例として、専利出願権を確実に有する者または専利出願権を共有する者が挙げられる。無効審判請求人が自らが利害関係者であることを主張するには、無効審判請求書に説明すると共に、裏付け証拠を提出しなければならない。無効審判請求人が利害関係者であることを主張しながら、裏付け文書を添付していないか、または裏付けの形式が明確でないときは、補完を通知する。期限を超えても、補完されないまたは答弁がないものは、「無効審判請求不受理」の審決を通知する。一例としては、無効審判請求人が専利権者の雇用者であり、かつ係争専利が職務執行によって完成された創作に当たり、よって、専利権が雇用者に帰属すると主張する場合は、請求書で利害関係者であることを説明するほかに、係争専利の完成時点で雇用関係が存在していた裏付け文書を提出しなければならない。裏付け文書が添付されない場合は、補完を通知し、期限を超えても補完されないものは、「無効審判請求不受理」

とする。無効審判請求人が利害関係文書を提出したものの、係る証明文書の証明力が不足していたり、または専利権者から利害関係者の認定について争いが提起され、調査した結果利害関係者として認められないときは、「無効審判請求棄却」と審決すべきである。

このほかに、無効審判請求人が民事の専利権侵害訴訟の被告であり、しかも係る民事事件が、専利権者の無効審判請求人に対する専利権侵害の主張に起因するとき、係争専利権に無効審判請求の取消事由が存在するか否かは、民事の権利侵害責任の成立に関わっているため、無効審判請求人が民事の専利権侵害訴訟の被告に当たり、係争専利の無効審判を請求したときは、利害関係が有ると認めるべきである。ただし、無効審判請求人は民事の権利侵害訴訟の訴状または判決をもって、利害関係者の適格を証明しなければならない。専利権侵害に関わる民事訴訟の被告が会社代表者だけであるとき、係る無効審判は係る被告から請求すべきである。もし、会社が被告でないときは、これをもって、法律上の利害関係を主張することは難しく、会社名義で無効審判を提起することができないことに注意いただきたい。

2.2 無効審判を請求できる期間

2.2.1 専利権の存続期間

無効審判請求の目的は専利権取消の請求にあり、審理した結果無効審判請求が容認された場合は、専利権取消の法律効果が発生するため、無効審判の請求は原則として、専利権の存続期間中に限る。専利出願は許可公告の日から始めて専利権が付与されるため、無効審判請求は公告の日以降でなければならない。公告日以前に無効審判が請求された場合は、無効審判の対象がないことから、その無効審判の請求は受理されない。

2.2.2 専利権の当然消滅後

専利権がすでに当然消滅したものは原則として、無効審判の対象にならない。ただし、利害関係者に専利権の取消訴訟で回復すべき法律上の利益がある場合は、専利権の当然消滅後に無効審判を請求することができる。利害関係者が専利権の当然消滅後に無効審判を請求する場合には、専利権の取消訴訟で回復すべき法律上の利益に関する裏付け文書を提出して、これを証明しなければならない。一例として、専利権の当然消滅後に無効審判が請求されたとき、無効審判請求人が専利権侵害の民事訴訟の被告であり、専利権の取消訴訟で回復すべき法律上の利益が存在することを主張する場合には、民事の権利侵害訴訟に関

わる判決文書などを提出して、これを証明しなければならない。

回復すべき法律上の利益のもっとも典型的な例は、専利権の存続期間に権利侵害訴訟で不利な判決を受け、専利権が取消されたことにより、無効審判請求人にとって、回復すべき法律上の利益があることである。なお、専利権が当然消滅した後に、民事の専利権侵害訴訟がなお係属中の場合、知的財産案件審理法では被告が民事の専利権侵害訴訟において、無効を抗弁するなど、専利権の有効性を争うことができることが規定されている。よって、民事の専利権侵害訴訟の被告が専利権の当然消滅後に、係争専利に対して無効審判請求する行為には、回復すべき法律上の利益があると認めるべきである。回復すべき法律上の利益が存在するか否かの認定は、無効審判請求人から提出された裏付け文書に基づいて形式認定し、訴訟の結果が無効審判請求人にとって、有利または不利であるかという点は不問である。

無効審判請求人が利害関係者であることと、回復すべき法律上の利益が存在する裏付け文書が提出されず、補完通知を受け期限を超えてもなお補完がない場合は、「無効審判請求不受理」と審決する。無効審判請求人より提出された証明文書から無効審判請求人がすなわち利害関係者であると認められないか、回復すべき法律上の利益を有すると認められない場合は、「審判不成立」と審決する。

ここで注意したいことは、無効審判が請求された時点で専利権がすでに当然消滅しているものについて、無効審判請求人は利害関係者であり、かつ回復すべき法律上の利益を有する者に限定されるが、無効審判請求した後に専利権が消滅したときには、この制限を受けない。且つそもそも無効審判請求が消滅前の専利存続期間に提起されていて、有効な専利権に対して法によって提起されたものであるため、係る無効審判請求を引き続き審理し、審決書に専利権消滅の事実を述べなければならない。

2.3 無効審判請求の事由

2.3.1 無効審判の請求の法定事由

係争専利が以下のいずれかの事由に該当するときは、主務機関に無効審判を請求することができる。

(1)専利出願権が共有でありながら、共有者全員による出願でないとき。
(2)専利権者が専利出願者でないとき。
(3)専利権者の出身国で中華民国国民の専利出願が受理されない。
(4)特許、実用新案または意匠の定義に合致しないとき。

(5)産業上の利用性、新規性、新規性または進歩性の擬制喪失（意匠にあっては創作性という）要件に違反。
(6)法で定められた専利を付与しない項目に当たる。
(7)特許または実用新案の明細書の記載が明確、かつ充分に開示され、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、その内容を理解でき、かつこれに基づいて実現可能な要件についての違反か、意匠の明細書及び図面の記載が明確であり、かつ充分に開示され、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、その内容を理解でき、かつこれに基づいて実現可能な要件について違反。
(8)特許または実用新案の請求項が明確であり、請求項ごとの記載が簡潔であること、発明特許の詳細な説明および図面に支持されるものとする要件について違反。
(9)先願主義の原則に違反。
(10)特許または実用新案の補正が出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えており、または意匠の補正が明細書、または図面に開示された範囲を超えている。
(11)本法第 32 条が 2013 年 6 月 13 日に施行される前に、同じ者が同一創作について特許と実用新案をそれぞれ出願し、その後に特許および実用新案を取得している。
(11-1)本法第 32 条が 2013 年 6 月 13 日に施行された後に、同じ者が同一創作について特許と実用新案をそれぞれ出願し、出願するときに、特許および実用新案権を取得したことを声明していない。
(11-2)本法第 32 条が 2013 年 6 月 13 日に施行された後に、同じ者が同一創作について特許と実用新案をそれぞれ出願し、出願するときに、それぞれ声明していたが、特許および実用新案が同時に存在している。
(11-3)同じ者が同一創作について、同じ日に特許および実用新案特許をそれぞれ出願し、特許が審決される前に、実用新案の当然消滅または取消処分が確定した。
(12)関連意匠出願日の制限について違反、または関連意匠が本意匠と類似でなければならない原則に違反。
(13)補完された中国語書面等が外国語書面等で開示されていた範囲を超えている。
(14)出願段階の誤訳の訂正が出願時の外国語書面等で開示されていた範囲を超えている。
(15)公告後の誤訳訂正が出願時の外国語書面等で開示されていた範囲を超え

ている。

(16)特許または実用新案の分割が出願時の明細書、専利請求の範囲または図面に開示された範囲を超えているか、または意匠の分割が出願時の明細書、または図面に開示された範囲を超えている。

(17)特許または実用新案の出願の変更が出願時の明細書、専利請求の範囲または図面に開示された範囲を超えているか、または意匠の出願変更が、明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えている。

(18)特許または実用新案の訂正が出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えているか、または意匠の訂正が出願時の明細書又は図面に開示されている範囲を超えている。

(19)特許または実用新案の訂正が公告時の専利請求の範囲を実質的に拡大または変更しているか、または意匠の訂正が公告時の図面を実質的に拡大または変更している。

前述の法定無効審判請求事由（11)、(11-1）～（11-3）は、本法第 32 条が 2013 年 6 月 13 日に施行された規定により追加改正されたことに合わせたものである。本法第 32 条において、同一の出願人が同一の発明について、特許と実用新案をそれぞれ出願する（以下、「32 条による二重出願」という）規定は、2013 年 6 月 13 日施行前と後の声明義務が異なるので、当然その後の法律効果も異なる。よって、無効審判請求の取り扱いは、法改正前後の規定の違いにより、それぞれ異なる適用状況が発生する。その内容について、以下のとおり説明する。

(i)無効審判請求理由（11）は本法第 159 条第 2 項「…改正の条文は公布の日から施行する…」との規定に基づいている。よって、第 32 条「二重出願において声明の義務を負うことによって、権利接続の規定を享受できる」という規定は、第 32 条が 2013 年 6 月 13 日に施行された日以後に出願された案件のみに適用できる。施行日以前に出願された案件は、依然として改正前の規定が適用されるが、独立で無効審判請求ができる事由に加えられる。

(ii)無効審判請求の事由（11-1）及び（11-2）の新規規定は、本法第 32 条が 2013 年 6 月 13 日に施行された後の権利接続を図るため、出願者が出願時に声明しないければならないという義務が追加規定された。よって、施行日以降に第 32 条に基づいて二重出願がなされたとき、出願時の声明の有無により後の権利取得の法律効果が異なるため、無効審判請求は声明義務の有無に従って、それぞれ行わなければならない。同一人が同一の創作につき、同日にそれぞれ発明特許及び実用新案を出願して、出願時に二重出願の声明がなされていない場合（声明がないか、またはそのうち一つだけを

声明）は、前述（11-1）の事由に基づき、無効審判を請求しなければならない。これに対して、もし規定に従ってそれぞれ声明していても、特許と実用新案が同時に存在する状況があるときは、前述（11-2）の事由に基づき無効審判を請求できるほか、第 32 条が 2013 年 6 月 13 日に施行された条文規定があるため、専利権利の接続にしろ、実用新案権利の消滅にしろ、ともに全案の概念の基づくことから、無効審判は全案を対象にしなければならない。さらに注意したいことは、第 32 条により二重出願で声明義務を果たした者は権利接続の利益を享受できるが、しかし特許と実用新案を同時に共存させる状態は認められない。よって、「同時に共存」とは、以前に「同時」並存した状況も含む。換言すれば、特許と実用新案がかつて同時並存の状態があれば、たとえそのうち一つの専利権がその後に当然消滅しても、無効審判請求事由（11-2）を適用して、なお存続する専利権に無効審判を請求できる。

(iii)無効審判請求事由 11（11-3）は、本法第 32 条第 3 項「発明特許が査定される前に、実用新案権が既に消滅しているか、又は取消が確定している場合は、特許を与えないものとする。」という無効審判を請求できる規定と関係があり、その法理はすでに公共財に帰属された権利の復活を避けるところにある。すでに実用新案の当然消滅または取消が決定していれば、当該用新案権によって保護される創作の権利は消滅状態となり、だれでも自由に実施運用できる。仮に専利権者がその後に当該創作の専利権を再び取得した場合には、当該創作を実施した公衆に不利な影響を与える。しかし、この法理と係争特許及び実用新案の出願時に第 32 条に基づく二重出願にそれぞれ声明している点との関連性は特にない。さらに、前述規定の立法趣旨に照らすと、特許権者は発明の公告日まで実用新案権すべての請求項を但う義務を負わなければならない。よって、無効審判の請求対象も全案にすべきである。

専利権の無効審判を請求できる事由は、審決または処分が許可された時点の規定によるべきである。ただし、前述（10）、（16）～（19）の事由には、先願主義の原則に違反して専利権を取得する本質規定及び排他範囲の拡大または変更に当たることから、本法の施行後のそれらの事由による無効審判の請求は、無効審判請求時点の規定による。さらに、施行前または施行後に許可の審決または処分された専利に拘わらず、すべて適用される。さらに、前述（13）～（15）は、先願主義の原則に違反して専利権を取得する本質規定といえども、新法には誤訳による訂正制度の導入と合わせた無効審判請求事由が追加されているため、改正新法の規定を適用すべきである。

本法の施行までに審決されていない無効審判案件のうち、前述（16）～（19）の無効審判請求事由がすでに主張されたものは、無効審判請求を直ちに棄却することができなく、釈明権を行使し、無効審判請求人に改正新法に基づき主張するか否か意思表示をさせる。期限を過ぎても意思表示されないものは、「無効審判請求棄却」と審決する。無効の理由について改正新法施行前に、すでに前述（10）の事由を主張していたものは、本法改正前第 49 条第 4 項によって、釈明権を行使する必要はなく、そのまま改正新法第 43 条第 2 項の規定を適用できる。

2.3.2 法定外の無効審判請求事由

無効審判請求が本法の前述理由以外によるとき、例えば、無効審判請求人が単なる係争専利が優遇期間（新規性、進歩性の例外）、国際優先権、国内優先権、単一性または一つの意匠（組物の意匠を含む）、一つの出願の規定などを主張し無効審判請求した場合は、無効審判請求を棄却する審決をしなければならない。

無効の事由が法定外事由を含まれているが、法定事由と審理上に不可分の関係があるときは、併せて主張することができる。例えば、無効審判請求人が係争専利に進歩性がないほかに、その優先権の認定にも過誤があると主張する例が挙げられる。優先権の認定は、そもそも進歩性判定の前提条件であるため、単なる優先権の争点だけで無効審判請求を棄却するのではなく、まず優先権の争いを斟酌してから、係争専利が専利の要件を有するか否かを斟酌した上で、無効審判の成立または不成立の審決をすべきである。

さらに、無効審判請求事由が法定事由と法定外事由を含むとき、その法定外事由が法定事由の審理を妨げないときは、法定外事由を審理する必要はないが、ただし、審決書に審理しない理由を説明しておかなければならない。

2.4 無効審判請求の趣旨、理由及び証拠

2.4.1 無効審判請求の趣旨

無効審判を請求するときは、無効審判請求書に無効審判請求の趣旨を記載しなければならない。無効審判請求の趣旨は、無効審判請求人が特許または実用新案権の請求項の番号か、もしくは意匠権の全案の取消請求を表明するものである。無効審判の請求趣旨は、無効審判の請求範囲を画定し、双方当事者の攻防を集中させ、手続きのスムーズな進行を目的とする。

特許または実用新案の請求項が二以上あるときは、全部または一部の請求項

の取消を請求することができる。ただし、無効審判請求の理由が本章 2.3.1「法定無効審判請求事由」のうち（1）～（3）に該当するものは、係争専利権の全体に関わるため、一部の請求項の専利権の取消請求はできない。また、本法第 32 条改正条文には、同一人が同一の創作につき、同日にそれぞれ発明特許及び実用新案を出願したときは、権利接続ができることが明文に規定されている。これは全案概念のため、本章 2.3.1「法定無効審判事由」のうち（11-2）及び（11-3）に基づき、無効審判を請求するときは、全部の請求項の特許権の取消を請求しなければならない。意匠の意匠権登録範囲は、請求項によって画定されるものないため、意匠権全体の取消しか請求できない。

無効審判請求の趣旨は、無効審判請求の範囲を画定する目的であるため、いったん提起した後は変更または追加することはできないが、減縮は認められる。

2.4.1.1 無効審判の請求趣旨の態様

特許または実用新案無効審判請求事由が本章 2.3.1「法定無効審判事由」のうち（1）～（3）に掲げる専利出願権、互恵原則などの争い、及び（11-2）、（11-3）による一人が同一の創作につき、同日にそれぞれ発明特許及び実用新案を出願したため、権利接続違反の争いに該当するものは、無効審判の請求趣旨には、全請求項の取消を記載する。そのほかの法定無効審判請求事由は、個別の請求項を対象にすることができるとき、無効審判請求の趣旨は、取消請求する専利権の請求項の全部または一部を記載しなければならない。一例として、その補正が出願時の明細書、特許請求範囲または図面に掲げる範囲を超えていることを無効審判の請求事由とするもので、その補正超過の部分が一部の請求項に対応するとき、無効審判請求の趣旨は、当該一部の請求項について専利権の取消を請求する。これに対して、その補正超過の部分が一部の請求項に対応しないとき、無効審判請求の趣旨は、全部の請求項の取消を請求しなければならない。意匠権の無効請求について、無効審判請求の趣旨は、意匠権の取消を記載しなければならない。

本章 2.3.1「法定無効審判請求事由」のうち（1）～（3）、（11-2）及び（11-3）に係る無効審判の請求について、無効審判請求の趣旨に一部の請求項の取消と間違った記載があったときは、その間違いがはっきりしているため、無効審判請求人に無効審判請求の趣旨の補完を通知しなければならない。

特許、実用新案の無効審判請求趣旨の態様について、例えば、実用新案の請求項が 5 つあるとき、全部の請求項の取消を請求する場合には「全部の請求項の取消を請求する（合計 5 つの請求項）」と書き、もし、請求項 1、2 と 3 のみの取消を請求する場合は、「請求項 1、2 と 3 の取消を請求する」を書くように

する。

意匠には請求項がないため、意匠権全体の取消を請求するしかない。この場合の無効審判の請求趣旨では、意匠権の取消を請求し、「意匠権の取消を請求する」と書くようにする。

2.4.1.2 無効審判請求趣旨の処理原則

無効審判請求趣旨の範囲は、無効審判の請求理由と一致する必要がある。両者が不一致のときは、以下の原則により処理する。

(1) 無効審判請求範囲が無効請求の趣旨の理由を超えていた場合に、無効審判請求の趣旨に記載された一部の請求項が無効審判請求の理由に対応していないときは、無効審判請求人に無効審判請求の趣旨の範囲の減縮または無効審判請求理由の補足を命じる、期限を過ぎても補足されないものは、一部の請求項の無効審判請求の棄却を審決すると共に、前述過程を説明しておく。

(2) 無効審判請求趣旨の範囲が無効審判請求理由より小さいときは、無効審判請求趣旨の範囲の変更または追加が許されないことから、無効審判請求趣旨の範囲について審理及び審決するしかなく、無効審判請求の趣旨範囲外の無効審判の請求の事由があっても、審理及び審決することはできないが、審決書にこれを説明しなければならない。一例として、無効審判請求の趣旨で、請求項 1～3 の取消を主張していて、無効審判請求の理由に請求項 1～5 が専利要件に符合しない理由を含む場合は、請求項 4～5 は無効審判請求の趣旨範囲に含まれていないため、審理及び審決することはできない。

(3) 無効審判請求の趣旨と無効審判請求の理由に記載された請求項が完全には対応していないときは、無効審判請求人に無効審判請求の趣旨に記載された請求項内容に基づき、無効審判請求の理由及び証拠の補足提出を通知する。一例として、無効審判請求の趣旨が請求項 1～3 の取消を請求していて、一方で無効審判請求の理由が請求項 1、2 及び 4 に関わっているときは、無効審判請求人に無効審判請求の趣旨に記載された請求項 1～3 に基づく理由及び証拠の補充を通知し、無効審判請求の趣旨を超えた請求項 4 については、審理及び審決することはできない。

無効審判請求が係争専利の最新公告された特許請求の範囲によらないため、無効審判請求の趣旨、理由及び証拠が最新公告された請求項内容と不一致であるか、または対応しない場合に、無効審判請求の趣旨をいったん提起すると、減縮を除き、変更または追加することができない。よって、無効審判請求人に無効審判請求の趣旨に記載された請求項に基づき、最新公告された請求項内容

について、無効審判請求の趣旨の減縮か、または無効請求審判理由及び証拠の補充を通知する。さらに、補充内容が無効請求の趣旨の範囲を超えているものは、審理及び審決することができない。

訂正については、請求項の数の追加が例外的に認められる。一例として、複数の従属項を独立項に書き換えたため、元来の無効審判請求の趣旨に記載した請求項が訂正後の公告の内容と対応しないものは、無効審判請求の趣旨に係る複数の従属項が含まれているため、原則上書き換えた後の請求項に効果が及ぶことを認めるが、ただし、審決書で説明しなければならない。

専利権者からの答弁がすでに提出されていて、無効審判請求人が係る無効審判請求を取り下げる場合には、専利権者の同意を要する。無効審判請求人が無効審判請求の趣旨の内容を減縮したときに、専利権者が元の無効審判請求の趣旨に対して答弁していたときは、当事者間の不必要な攻防を避けるため、専利権者に無効審判請求の趣旨内容が減縮された事実を通知しなければならない。ただし、専利権者がすでに元の無効審判請求の趣旨に答弁していたときは、専利権者の利益が損なわれていないため、手続きのスムーズな進行を図るため、原則上専利権者に意見表示を通知する必要はないが、ただし、審決書に前述事実を説明しなければならない。無効審判請求人が行った無効審判請求の趣旨の減縮がいずれかの請求項の取消も請求してないときは、無効審判請求の取り下げと見なすが、専利権者の同意が必要である。

本法の改正施行前に無効審判請求がすでに提起されていたが、しかし、改正施行後にまだ審決されていない無効審判請求の審理手続及び審決は、改正施行後の規定が適用される。ただし、本法の改正が施行される前には、取消請求の範囲を明確にする無効審判請求の趣旨制度がまだ導入されていなかった。よって、本法の改正施行前にすでに提起していたが、ただし、改正施行後にまだ審決されていない無効審判請求は、原則としてすべての請求項について、項目ごとに審理及び審決を実施する。さらに、対応する請求項に無効審判請求の理由及び証拠が備わっていないものについて、無効審判請求人から新たに補充理由及び証拠が提出されない場合、無効審判請求を棄却する審決をする。

2.4.2 無効審判請求の理由

無効審判請求の理由は、無効審判請求人が主張する法の条項及び具体的な事実を説明すると共に、それぞれの具体的な事実と証拠との関係を説明する。係争専利に新規性または進歩性がないことを主張する例として、無効審判請求の理由は、取消主張対象の専利権の請求項番号に合わせて、項目ごとに請求項に記載された技術特徴と各証拠に記載された技術内容との対応関係及び照合結

果を説明すると共に、依拠する法の条項を説明しなければならない。進歩性がないことを主張する場合は、証拠に基づき請求項で解決しようとする課題を個別または組み合わせて、その手段及び達成できる効果が容易に実現できる理由を具体的に説明しなければならない。無効審判請求の理由を具体的に挙げず、漠然と係争専利が専利要件を備えていないとする指摘はできない。一例として、それぞれの証拠または任意に組み合わされた技術内容をもって、係争専利すべての請求項が進歩性を有しないことを主張しながら、どの証拠またはどの証拠の組み合わせを具体に指摘しないか、或いはそれぞれの証拠に記載した技術内容と請求項に記載された技術特徴との対応関係を説明しない、若しくは証拠がどのように請求項が専利要件に符合しない理由を具体的に論じない等。無効審判請求の理由と添付された証拠とか完全には対応していないときは、釈明権を行使して、無効審判請求人に無効審判請求の趣旨範囲において補足説明をするよう通知する。期限を超えてもなお釈明または理由補足がないものは、既存の資料に基づいて審理することができる。

2.4.3 無効審判請求の証拠

無効審判請求の証拠は、無効審判請求人が主張事実を裏付けるすべての証拠の総称であり、一般として書証と物証を含む。

書証は、文書に記載された意味内容の意義を証拠とするものである。文字その他記号によって、意思または思想を表す物は、文書という。物証とは、物体の物理性質または状態を証拠とするものである。

無効審判請求の証拠が書証のときは、原本または正本を添付する。無効審判請求の証拠が書証のコピーのときは、原本または正本と同じことを証明しなければならない。ただし、無効審判請求人が添付した書証が専利公報のとき、専利公報は各国の専利主務機関のウェブサイトからダウンロードできるほか、主務機関でこれを照合できる場合は、この限りでない。無効審判請求の書証と証明文書は、原則として中国語書面を提出しなければならない。その原本が外国語書面によるものは、必要と認めるとき、無効審判請求人に中国語訳本または抄訳文の提出を命じることができる。原則として、翻訳の範囲が無効審判請求人の主張事実や理由に一致すればよい。さらに、翻訳内容に争いがあるとき、必要と認めるときは、無効審判請求人に期限を与えて補完を要求することができる。

無効審判審決後、無効審判請求人から提出していた書証の原本（正本）または証拠物の返還を要求されたときは、係る原本（正本）の間違いなく認証されたコピーをファイルに控えた上で、これを返還することができる。書証または

物証の返還については、当該案件の審決が確定するまで係る書証または物証を保管しておき、無効審判審理または行政救済審理の参考に備えることを無効審判請求人に告知しなければならない。

ここで説明すべきことは、もとより無効審判請求の理由は、それぞれの具体的な事実と証拠との関係を説明し、審理の依拠にすべきだが、しかし、証拠がなければ審理する方法がないわけではなく、無効審判請求事由による。例えば、実用新案権が法に定める実用新案の定義に合致していないだけの主張、または係争専利が産業利用性を有しない、または記載の要件に合致していないだけの主張のときに、無効審判請求事由を具体的に説明すれば、証拠の添付がなくても、証拠未提出の理由によって、審理しないことは認められない。

3. 無効審判審理の処理

無効審判請求を受理した後は、無効審判請求書の副本を専利権者に送達し、副本送達後１カ月以内に答弁するように期限を与える。先に理由を提出したものは、期間の延長を認めるほか、期限を超えても答弁がないものは、そのまま審理に付す。無効審判審理期間に争点の整理、手続の簡素化または手続実行などの目的に基づいて、一般的には、面接や、理由、証拠の補充提出及び答弁などの手続が行われる。訂正があるものは、合併して処理及び審理を行う。同一専利権に複数の無効審判請求があるときは、原則として、それぞれの案件ごとに独立で審理するが、審判官が必要と認めるとき、案件を合併して審理することができる。さらに、案件の内容が複雑なときには、無効審判請求人及び専利権者と協議した後に、審理計画を定めることができる。無効審判審理期間における前述の処理経過は、審決書にその手続及び処理結果を記載しなければならない。

3.1 理由または証拠の補充提出

無効審判請求人が無効審判を請求するときには、理由及び証拠を提出し、その後に理由または証拠の補充が必要なときは、無効審判請求後１か月以内に行うこととなっているが、無効審判請求人に充分な意見を陳述させるよう図り、無効審判の審決前に補充提出された理由または証拠を斟酌すべきである。

3.2 補充答弁

無効審判が審決されるまでに、双方当事者は攻防を図り、無効審判請求人から提出された理由または証拠は、原則として専利権者に引き渡して答弁させ、これに対して、専利権者の答弁理由も無効審判請求人に通知しなければならな

い。ただし、手続の遅延を避けるため、事実と証拠がはっきりしていて、または無効審判請求人に審理を滞らせる恐れがあるときは、無効審判請求人から補充提出された理由または証拠を専利権者に答弁させることなく、そのまま審理を行うことができるが、審決書に審理が滞る恐れの事情を説明する。例えば、補充提出された理由に以前に提出していた理由と重複するところが多く、新理由が見られないか、または新理由または新証拠はあるものの係る理由または新証拠が証明対象の事実に関連ない、或いは無効審判請求の趣旨を超えている、もしくは審理計画スケジュールに従わず、理由または新証拠の提出が期限を過ぎていたなど。審理計画の説明は、本章 3.6「審理計画」を参照。

3.3 審判官面接または必要な実験、模型あるいはサンプルの補充提出、現場検証

無効審判請求及び審理は、書面で行うことを原則とするが、案件の内容及び審理の迅速化を図るため、職権により、当事者に面接または模型あるいはサンプルの補充提出、現場検証を実施することができると共に、審決書に処置の理由、期日、場所及び事実などを説明しなければならない。当事者が通知を受け、期限を超えても通知された内容に従わないものは、手元資料に基づいて、審理を続行することができる。

面接、実験または現場検証するときは、まず参加者の身分証明文書を照合する。当事者が代理人その他の者の委任による場合は、委任の合法性が要求される。さらに、双方当事者に充分な説明機会を与える。審判官は案件内容について質問、または心証を適度に公開することはできるが、最終の審決結果または意見を示すことは不適切である。面接のときは、審判官の質問と双方当事者の回答、提出された理由または証拠、整理された争点、無効審判請求趣旨の減縮などの内容及び結果を記録した上、双方当事者に署名確認させる。

3.3.1 面接

面接は、申請または職権に基づくことができる。その後の審理を確立するため、面接のときは、無効審判請求人がサンプルを証拠とするときは、その場で確認、検査し、サンプル写真を撮影した上、面接記録に記入しておく。面接のとき、一方当事者が出頭していなくても、出頭した他方当事者の同意を得たときは、一方当事者による面接を実施することができる。一方当事者による面接が実施された後には、面接記録及び資料を出頭していない当事者に通知し、期限を与えて意見表明させる。面接の後に、無効審判請求人から理由または証拠が補充提出されたときは、やはり答弁手続を実行しなければならない。

面接の実施にあたっては、「経済部知的財産局専利案件面接作業要点」の規定に従わなければならない。

3.3.2 必要な実験、模型あるいはサンプルの補充提出、現場検証

当事者から必要な実験、模型あるいはサンプルの補充提出、現場検証が申立てたときは、実施の必要性を斟酌しなければならない。一例として、もし請求の内容が新証拠、または無効審判請求人の主張する事実または証拠と関連性があるときは、原則として、実施する必要がある。もし、請求の内容が無効審判請求人の主張事実または証拠と関連性がないとき、係る請求に同意する必要はないが、当事者に同意しない理由を通知しなければならない。

実験または現場検証に同意すべき事例を、以下に挙げる。

(1)実験器材、模型、サンプル、証拠物などの搬送の難しさ、場所及びその他客観条件等を勘案して、現場或いは指定場所に赴いて、実験または現場検証することが適切であるとき。

(2)無効審判請求の理由に具体的理由を添えた指摘があり、係争専利がこれを基づいて実施できない（明細書に記載された効果を実現できないことを含む)、或いは無効審判請求に添付された実験数値に基づいて、通常の知識を有する者が、無効審判請求の証拠と係争専利と効果上の差異程度、もしくは係争専利の真実性を確認できないため、再実験の必要があるとき。

(3)写真または図面証拠に示された先行技術に、その内容が開示されていると確認できず、当該証拠の実物を検証または提出する必要があるとき。

(4)実物証拠をファイルに添付できないが、関連証拠をもって当該実物が先行技術に該当すると証明でき、現場検証の必要があるとき。

現場検証の実施にあたり、「経済部知的財産局専利案件面接作業要点」の規定に従わなければならない。

現場検証に注意すべき事項

(1)現場検証のときは、当事者に充分な意見表示の機会を与える。当事者以外の者の発言を記録する必要はない。

(2)現場検証された対象の証拠能力、証拠力及びその他証拠との関連性、或いはその他事項に争いがあるもの、現場検証の場所と統一発票（領収書）の買受人住所の不一致などは、すべて現場検証記録に記載しておき、かつ審決書に説明または整理しておく。

(3)当事者が実物証拠の部品、構造、ラベルまたはブランドについて、変造の争いがあるときは、慎重に調査、対比した上、当事者の説明及び答弁内容を記録しなければならない。

(4)現場検証の対象が異なる場所に保管されているか、または同じ場所に現場検証の対象が複数あるときは、当該標的が同一（例えば、同じ型式番号、構造、製造日）であり、しかも証拠物が当事者によって確認され、かつそのうちの一箇所またはそのうちの一つの証拠物の検証に同意したときを除き、逐一現場検証を実施しなければならない。
(5)現場検証の過程において、審判官は撮影、録音、録画その他必要な方式により、証拠を記録することができる。
(6)審判官は、双方当事者の立ち会いの元で現場検証を実施するものとし、一方当事者が出頭しないまたは検証現場への立ち入りを断られても、一方当事者の立ち会いの元で現場検証を実施することができる。そのときは、現場検証記録及び資料を参加しない当事者に送付し、期間を与えて意見表明させる。
(7)証拠物の損傷または危険を避けるため、取り扱い、取り外しなど証拠物に損傷を与える恐れのある行為は、証拠物提供の当事者または証拠物の所有者に行わせる。
(8)現場検証にあたり、人員の安全に注意を払い、例えば高所登攀、機械操作、危険品の取り外しなどは、必要と認めるとき、当事者に防護措置を要求しなければならない。
(9)故あって現場検証を完了できないときは、その事実及び原因を現場検証記録に記録しなければならない。

3.4 訂正

専利権者は専利権取得後、自主的に訂正を請求するか、または無効審判請求の証拠に関わる先行技術に対応して、専利明細書、専利請求の範囲または図面訂正を請求することができる。

本法の改正施行前に、専利権者がすでに訂正を請求していたとき、場合によっては、訂正請求の審決結果が出た後に、無効審判の審理を行うことができる。専利権者が訂正の審決結果を不服とし、行政救済を提起すると、無効審判請求の対象が確定されない状態に陥り、争いの解決にならない。このような事案については、改正新法において、それぞれの項目に無効審判請求、それぞれの項目について審理する原則を導入したため、事態の発展がさらに複雑になった。よって、本法改正後は、無効審判請求の係属期間中に、訂正があるときは、合併審理、合併審決されることになる。したがって、特許、実用新案の訂正案が審決される前、または実用新案が処分される前に、無効審判請求が係属する、或いは無効審判請求の審理中に攻撃への対処として訂正が請求されたときは、

訂正と無効審判請求を合併審理、合併審決しなければならない。

専利権者から訂正が請求された場合、訂正の審理は特許全体を対象に行われ、一部の訂正事項に訂正許可を与えることはできない。訂正の審理において、特許請求の範囲の実質的拡大または変更を判断するために、最新公告の特許請求の範囲を対比の基礎にしなければならない。訂正の審理は、特許及び実用新案においては、専利審理基準第二篇第九章「訂正」を適用し、意匠においては、専利審理基準第三篇第六章「補正、訂正及び誤訳の訂正」を適用する。

実用新案は、形式審理を経て実用新案権を取得することから、本法においても独立した訂正は、原則として形式審理を実施すれば良いと規定されている。ただし、実用新案の無効審判請求の審理期間中に独立した訂正の合併、または訂正を伴うときは、専利権の争いに関わるほかに、訂正の請求が往々にして、専利権者の防御手段となるため、実質審理をしなければならない。

3.4.1 訂正及び無効審判請求合併審理の処理手続き

(1) 専利権者が訂正を請求した後、訂正請求の審決または処分が下される前に、無効審判請求が受理され、且つ合法的に係属した時、訂正請求と無効審判請求を合併して審理し、且つ訂正請求が無効審判請求と合わせて審理される事情を専利権者に通知しなければならない。もし当該無効審判請求の審決前に再び他の無効審判請求が提起された場合、同一の訂正を他の無効審判請求に合併するか否かについて意見を述べるよう専利権者に通知することができる。

(2) 同一の無効審判請求に二以上の訂正請求があるものは先の訂正請求を取下げたものと見なす。但し多数件の無効審判請求が個別に訂正を伴う時、各訂正は各案件について異なる防御方法を行使するので、同一の無効審判請求にあるのではなく、本法第 77 条第 2 項の取下げとみなすという規定を適用しない。訂正は専利の全体的内容について審理を行い、もし各無効審判請求の訂正内容が異なる場合、各訂正内容を併せるよう専利権者に通知し、同一の訂正内容にするよう調整しなければならない。

(3) 専利権者が無効審判請求期間に訂正を請求するのは、訂正請求が無効審判請求攻撃に対抗する防御方法であるからであり、後続の無効審判請求審理の争点範囲を確定するために、専利権者は訂正請求書においてそれに伴う一件または多数件の無効審判請求番号を記載しなければならない。専利権者がそれに伴う無効審判請求番号を記載せず、通知を受けても記載がない場合、当該訂正は、最も先に提起され、且つ合法的に主務機関の審理に係属した無効審判請求に合併され、なお合併の事実を専利権者に通知する。

もし当該の最も先に提起された無効審判請求の案件が既に訂正された場合、当該無効審判請求の合併、訂正事実を通知する時、併せて当該無効審判請求の攻撃防御について合併を行うか、または訂正内容を調整するよう専利権者に通知しなければならない。しかしもし通知を受けても合併せず、または訂正内容を調整しない場合、当該無効審判請求の最後に請求された訂正に従い審理する。

(4)訂正と無効審判請求が合併審理された後、無効審判請求人が無効審判請求を取下げると、それに伴う訂正も根拠を失うが、その処理原則は以下の通りである。:

(i)もし同一の専利権について他の無効審判請求が主務機関に係属する場合、それに付随させる他の無効審判請求を別途指定するよう専利権者に通知しなければならない。通知を受けても指定がない場合、前記(3)の原則により、当該訂正は最も先に提起され、且つ合法的に主務機関の審理に係属した無効審判請求に合併される。しかしもし各無効審判請求に伴う訂正が通知を経て合併されたものは、各訂正が既に同一内容に合併されていて、且つ当事者の権益に影響を与えないので、前記手続きにより処理する必要はなく、合併されたとみなす。

(ii)もし同一の専利権について、他の無効審判請求が主務機関に係属しない場合、当 該訂正を独立の訂正として回復させ審理を行うことになる。係争専利が実用新案である場合、その訂正は形式的審理方法により行わなければならない。

(5)無効審判請求の行政救済期間において、原処分の審決結果は無効審判請求成立の請求項について専利権を取消す拘束力があるので、専利権者が提出する訂正は、原処分で無効審判請求不成立と審決された請求項について行えるだけである。専利請求の全体範囲について訂正しなければならず、もし訂正内容が原処分で無効審判請求成立と審決された請求項と関係がある場合、その訂正請求を受理してはならない。意匠については、案件全体の審決であるので、原処分で無効審判請求成立と審決された場合、その訂正請求を受理しない。

3.4.2 先に請求された訂正は取下げとみなす適用状況

訂正を伴う無効審判請求の審理は、無効審判請求の審理目的を確認するために、先に訂正を審理すべきである。同一案件の無効審判請求に多数件の訂正を請求したものは、各訂正の内容が相互に矛盾するのを避けるために、各訂正の内容が異なるか否かを問わず、最後に請求された訂正を審理するのみで、他の

訂正は取下げられたとみなす。

多数件の無効審判請求に伴う個別に内容が異なる訂正は、原則上、本章3.4.1の「訂正と無効審判請求の合併審理の処理手続き」(2)により処理する。もし多数件の無効審判請求に合併審理をする必要がある場合、合併審理について通知した後、同一の無効審判請求の審理手続きに合併したので、専利権者は各無効審判請求に伴う内容が異なる訂正を同一内容に合併しなければならない。内容を合併して訂正しない時、内容が異なる訂正により、合併審理の審理基礎が異なるかまたは相互に矛盾する状況が発生するのを避けるために、本法第 77 条第 2 項の規定を適用すべきであり、最後に請求された訂正を審理するだけである。

3.4.3 審理結果訂正の処理

(1)訂正の不受理

訂正請求に「請求項の削除」または「専利請求の範囲の縮減」等事項がある時は、専利権の範囲が変動するので、ライセンシー、質権者または全体共有者の同意を得て、始めて受理することができる。訂正請求に同意に関する証明書類がないものは、期限を定めて補完するよう専利権者に通知し、その際に補完しない場合、当該訂正請求は不受理の処分を下すべきである。

(2)訂正の許可

無効審判請求に伴う訂正が審理を経て訂正が許可されたものは、意見表明のために、訂正内容の副本を無効審判請求人に渡し、無効審判請求人も示す一切の理由または証拠を専利権者に渡して答弁しなければならない。訂正内容が審理を経て訂正が許可された場合は、当該無効審判請求の後続審理も訂正内容により行い、審決時に訂正が許可された事項を審決書主文に記載しなければならない。

(3)訂正の不許可

無効審判請求に伴う訂正が審理を経て訂正が許可されなかった場合は、訂正要件に該当しない理由を記載し、専利権者に期限を定めて答弁するよう通知しなければならない。その際に答弁がないか、又は前記理由が克服されないとき、現在の資料により審理することができ、且つ無効審判審決書主文に訂正不許可の理由を記載しなければならない。手続きの遅延を避けるために、前記通知は原則として一回に限る。

3.4.4 訂正と無効審判請求の合併審理の注意事項

(1)同一専利権に多数件の無効審判請求が主務機関に係属した場合、各無効審

判請求が訂正を伴うか否かを問わず、原則上、無効審判請求提起の時間順序により個別に審理するので、他の無効審判請求及びその訂正の影響を受けない。各無効審判請求の審理時にもし無効審判請求が訂正を伴う場合、専利権者が既に攻撃防御を行使したので、当該無効審判請求に伴う訂正を先に審理しなければならない。もし無効審判請求が訂正を伴わない場合、最も新たに公告された専利権の内容により審理しなければならない。

(2) 同一専利権に多数件の訂正を伴う無効審判請求が有る場合、合併を通知した後、各無効審判請求の審理目的が一致になり、原則上、各無効審判請求人による訂正内容の意見を整理し、これを以って訂正を許可するか否かについて審決するために、当該多数件の無効審判請求について同時に審理手続きを進めならければならない。しかし無効審判の請求理由または証拠の補充により審理時期が不一致となる場合、この限りではない。

(3) 多数件の無効審判請求に伴う訂正が合併を経て同一内容になった後、審理時にもし訂正が許可されたものは、各無効審判審決書に訂正を許可した結果及びその理由を記載し、且つ訂正を許可した事由を公告しなければならない。合併後の各訂正の内容が同一で、一回公告すれば、効力が生じるので、その中の一件の無効審判を選択して訂正が許可された事由を公告し、且つもとの専利案件で処理した訂正内容を公告することができる。また他の無効審判の審決書においても同一の訂正内容が何の無効審判請求審理手続きで公告されたのかについて記載しなければならない。

(4) 無効審判の審決時には係争専利の新たな公告された訂正本があるか否かについて注意すべきであり、無効審判を審決する時には当該新たな公告内容により行うべきである。先に審理する無効審判請求についてもしそれに伴う訂正に従い無効審判の審決を作成し、且つ当該訂正内容を公告し、その後未審決の無効審判請求を審理する場合、当該公告の訂正内容について未審決の無効審判請求の無効審判請求人に通知すべきである。無効審判請求人はもとの無効審判請求声明範囲において、当該新たな公告内容により改めて無効審判請求理由及び証拠を調整することができる。

(5) 専利権者が誤訳の訂正を訂正請求の事項とする時、誤訳の訂正は訂正の一種であるので、無効審判請求と同時に審決を作成しなければならない。審理時、先に誤訳の訂正に該当するか否かについて判断し、更に訂正の規定に該当するか否かについて判断する。もし規定に該当しない事項がある場合、同時に理由を記載して、答弁するよう専利権者に通知しなければならない。

3.5 同一専利権の多数件の無効審判請求の合併審理

同一専利権に多数件の無効審判請求が係属する場合、個別審理を原則とし、通常各無効審判請求の請求事由が異なったり、または訂正が依存するものが異なったりして、後続の行政救済手続きが複雑になるのを避けるために、各無効審判請求は個別の無効審判請求声明内の争点及び手続きに従い審理すべきである。もし各無効審判請求の間に無効審判請求の争点が同一であるかまたは関連するものがある場合、もし関連の無効審判請求を合併して審理すれば、手続きの重複審理や前後審理の矛盾を避け、且つ審理の効率を向上させることができる場合、例外として合併審理ができるが、合併前に合併の事項について関連の当事者に通知すべきである。

合併審理ができる状況について、以下の通り例を挙げて説明する。:

(1) 無効審判請求 1 の無効審判請求証拠が証拠 1 から証拠 3 であり、無効審判請求 2 の無効審判請求証拠が証拠 1 から証拠 6 であり、2 つの無効審判請求の証拠 1 から証拠 3 が同一証拠であり、2 つの無効審判請求の、取消しを声明する請求項が同一で、且つ違反と主張する専利法事由が同一であるものは、2 つの無効審判請求を合併して審理すれば、手続きの重複審理を避けることができる。

(2) 無効審判請求 1 が係争専利に進歩性がないと主張し、無効審判請求 2 が係争専利が訂正事項の規定に違反すると主張し、訂正要件の審理結果が進歩性の審理基礎の変動に影響を与えるなら、2 つの無効審判請求を合併して審理すれば、前後審理の矛盾を避けることができる。

(3) 無効審判請求 1 が係争専利の明細書で明確に開示されていないと主張し、無効審判請求 2 が係争専利の明細書で明確に開示されておらず、且つ産業利用性がないと主張し、2 つの無効審判請求の一部の理由、主張が同一である場合、2 つの無効審判請求を合併して審理すれば、手続きの重複審理を避けることができる。

合併審理の主な目的の一つは手続きを簡潔にすることであり、たとえ多数件の無効審判請求の争点が同一であるかでまたは関連する場合でも、評価後、前記目的が達成ができないおそれがあるなら、合併審理は妥当ではない。

3.5.1 合併審理の通知

審理手続きを透明化し、当事者への衝撃を避けるために、合併審理の時に、各無効審判請求の理由及び証拠を添付して、合併審理について専利権者及び各関連の無効審判請求人に通知しなければならない。合併審理を書簡で通知し

た後、他の無効審判請求と合併して審理するものは、再び前記の手続きを行うべきである。

合併審理の通知は、合併審理手続きの事実通知であり、無効審判請求の実体的争点の変更とは関係がなく、案件審理の実体的審理及び当事者の権利義務に影響を与えないので、主務機関が法により合併審理する通知を不服として、行政救済を提起することはできない。

3.5.2 合併審理通知後の処理及び審理

無効審判請求の各案件の審理に、無効審判請求人は本来理由及び証拠を補足提出することができるので、合併審理について通知があった後、各無効審判請求人は指定の期限内に理由または証拠を補足提出することができるが、補充理由または証拠は各無効審判請求の無効審判請求声明範囲内で行うべきである。各無効審判請求人が補足提出する理由及び証拠は専利権者に渡して答弁させるべきである。

合併審理は手続きの合併にすぎず、原則上、各無効審判請求の争点についてはそれぞれ審理し、審判官は合併により無断で各無効審判請求の証拠を相互に組合せたりまたは引用してはならない。

注意しなければならないことは、合併審理と本章 4.4 節の職権による審理は両者に必然関係がなく、合併審理によって当然職権による審理を発動することはない。しかし合併審理の発動過程において公益に基づき明らかに知られている事実証拠がある時に、無効審判請求の声明範囲内において職権による審理を発動することができる。

多くの無効審判請求を合併審理した後は、審決を合併することができるが、個別に審決することもできる。もし合併審決によって行政救済の複雑度が増す時は、個別審決する方がよい。合併審決書の記載形式については、本章 5.2「審決書主文記載事項」及び 5.3「審決理由記載原則」の規定を参照。

3.5.3 各案件審理の回復

合併審理の通知を発した後、もし合併審理の一つまたは多件数の無効審判請求を同一の審理手続きにより行う必要がない場合、例えば無効審判請求声明の縮減、無効審判請求の取下げ、専利権の訂正等は、関連の無効審判請求の各案件審理の回復について各関連当事者に通知し、個別の審理手続きを回復させることができる。同一の手続きの重複による審理の遅延を避けるために、合併審理時に既に進めた攻防、例えば面接、訂正、理由補充または証拠、補充答弁等は、無効審判請求の個別審理手続きを回復させた時にも、依然として有効であ

り、手続きを続行すべきである。

3.6 審理計画

訴訟が一日でも早く確定し、手続き審理の遅延を避けるために、無効審判請求の無効審判請求証拠が複雑であるかまたは無効審判請求理由が明確ではなく、案件状況がはっきりしない場合、または裁判所が専利権侵害訴訟と関係する無効審判請求及びその訂正を迅速に終結させることを望むか、もしくは当事者が審理手続きを遅延させるおそれがある場合に、本法細則に無効審判請求の審理期間が明文で定められており、主務機関が必要があると認めたときは、無効審判請求の審理手続きを進めるために、無効審判請求人及び専利権者と協議して、審理計画を定めることができる。

審理計画の発動について、審判官は先に現在の書類証拠資料により初歩的争点を整理した後、必要があると認めたときに始めてすることができる。考慮要素は無効審判請求の技術的困難度、証拠の複雑性、争点または要証事実の明確性など、もしくは専利侵害訴訟と関係する無効審判請求で、双方当事者と協議して明確な審理日程を定め、共同して整理するかまたは案件状況をはっきりさせる必要がある場合を含む。審理計画を定める時、日程の合理性及び手続きの必要性を考慮する必要があり、例えば双方の資料準備の時間、主務機関の作業時間または現場検証等証拠調査の必要性等であり、これにより審理計画が無効審判請求人、専利権者及び審判官三方の共同認識を得るという基礎の下で、制約の効果を生じるので、計画のプロレスも三方が互いに協力する状況で順調に進めることができる。

審理計画が定められた後、審判官は案件の審理の進行を把握する必要があり、もし正当な理由なく、双方当事者が審理計画に従い適時に攻撃防御方法を提出しない場合、審判官は審理計画に基づき審理することができる。例えば無効審判請求人が定められた日程に従わず期限を超えても理由または証拠を提出しない時、または専利権者が定められた日程に従わず期限を超えて答弁しない時、審判官は審理計画に基づき審理が遅延するおそれがあると認定して、審理を進めることができる。

審理計画の適用範囲、発動及び執行方法等詳細については、「専利無効審判請求審理計画」の規定を参照。

3.7 取下げ

無効審判の請求人は、審決前に無効審判の請求を取下げることができる。但し、専利権者が既に答弁を提出した場合、専利権者の手続上の利益を保障する

ために、専利権者の同意を得なければならない。主務機関は、無効審判の請求人が無効審判請求を取下げた事実を専利権者に通知しなければならず、通知送達後十日以内に専利権者から反対表明がない場合、取下げに同意したと見なす。

申請を経て取下げられた無効審判請求に、もし合併審理されていた訂正請求件があった場合は、本章 3.4.1「訂正及び無効審判請求の合併審理の処理手続き」の処理を参照。

4. 無効審判請求の審理

無効審判請求の審理は、原則上、無効審判の請求人及び専利権者双方の攻撃防御の争点について審理する。審理時に、先に争点を整理する必要があり、もし無効審判の請求人が無効審判請求理由で主張されている法文、具体的事実及び各具体的事実と証拠の関係の記載が明確ではなく、当該争点の内容を充分に理解できない時、争点を明確にするため、釈明権を行使する必要がある。審判官は無効審判請求声明範囲内において、双方の攻撃防御の書面理由及び証拠に基づき審理を行い、審理過程において、真実を発見するために必要であると認めた時は、争点範囲内において職権により証拠を調査すべきである。

また無効審判請求の声明範囲内において、もし審判官が、係争専利が本法規定に違反した事実証拠が明確であると認定したか、または裁判所が審理した事実証拠を知った時、職権による審理を発動し、無効審判請求人の未提出の理由及び証拠について斟酌することができる。

4.1 審理の基本原則

4.1.1 書面審理原則

無効審判請求手続きの進行、無効審判請求の提起、答弁及び審決を含め、原則として全て書面を以って行わなければならない。無効審判請求人は書面で明確に理由を叙述し、且つ証拠を添付しなければならず、専利権者は書面で答弁を提出しなければならず、必要なときに、当事者は面接、実験または検証の実施を利用して、説明を補足するか又は証拠を補足することができ、書面記録も作成しなければならない。無効審判請求の審理については、原則上、双方当事者が添付した書面資料により審理し、更に面接、実験、または検証等の実施結果を参酌して、審決書を作成して当事者に送達することができる。

4.1.2 職権原則

無効審判請求制度は公衆の為の審理であるが、専利制度は公益の精神を兼ね

ているが、訴訟資源及び行政資源の浪費を避けるために、本法では無効審判請求の審理について職権主義をとっており、職権により無効審判請求審理手続きを進める権限を主務機関に与えるほか、専利要件の実質的審理時の職権による探知及び証拠調査の権能を適切に強化する。もし審判官が職権により明らかに事実証拠を知ったかまたは裁判所で審理した事実証拠を知った時、無効審判声明の範囲内において、無効審判の請求人の未提出の理由及び証拠を斟酌することができ、当事者の主張の拘束を受けない。職権による審理の発動及び執行について別途本章 4.4「職権による審理」を参照。

4.2 争点整理

無効審判請求の審理は職権による審理原則をとっているので、双方当事者の攻防手続きを進め、及び証拠調査の範囲を確立するために、先に当事者の争議について争点整理を進めるべきである。無効審判請求声明の範囲内において争点整理を行い、無効審判請求の理由及び無効審判請求の証拠により争点を決定する。もし合併審理の場合、各無効審判請求の無効審判請求声明、理由及び証拠により個別に争点の整理を行い、これは一般的各案件の争点整理と同じである。争点整理は、以後の審理事項及び証拠調査の範囲を確立することができる。争点範囲を超える審決理由は訴外審理の違法であると認定し、未斟酌の争点は未斟酌の違法を構成するが、争点範囲内において職権により証拠を調査することができ、且つ審決後の同一争点は一事不再理の適用等がある。

無効審判請求理由に記載されている法文、具体的事実及び各具体的事実及び証拠間の関係が乱雑であり、または曖昧である場合、争点整理について無効審判請求人に通知することができる。審理効率の向上のために、必要な時に無効審判請求人及び専利権者と協議して共同して争点を簡潔にすることができる。例えば、無効審判請求の理由で証拠 1、2、3 の個別、またはいずれの二証拠の組合せ、もしくは三証拠の組合せにより係争専利に進歩性がないと証明できると主張しても、いくつかの技術特徴が証拠 1 にみられ、いくつかの技術特徴が証拠 2 にみられ、他の技術特徴が証拠 3にみられると述べるだけで、各争点の具体的理由を説明しない場合、無効審判請求理由で主張する争点が多いので、争点を簡潔にして証拠 1、2 及び 3 の相互組合せにより係争専利に進歩性がないと証明すれば、当事者の利益を損ることはないので、争点を簡潔にして当事者の攻防を集中させることができる。

4.2.1 争点認定の態様

争点は請求項、無効審判請求理由（無効審判請求事由を含む）及び証拠三者

により構成されるものであり、その中の一つが異なると、異なる争点になる。以下の通り争点態様を例示する。：

(1)無効審判請求声明に記載されている請求項が異なると、異なる争点を構成する。例えば、証拠 A により請求項 1 及び請求項 2 に新規性がないと主張する。

(2)無効審判請求理由に記載されている事由が異なると、異なる争点を構成する。例えば証拠 A により係争専利に新規性及び進歩性がないと主張する。

(3)証拠が異なると、異なる争点を構成する。例えば証拠 A、B により請求項 1 に進歩性がないと主張する。

(4)証拠の異なる組み合わせは、異なる争点を構成する。例えば証拠 1、2 の組合せにより係争専利に進歩性がないと主張したり、証拠 1、3 の組み合わせにより請求項 1 に進歩性がないと主張し、証拠 1、2、3 の組み合わせにより請求項 1 に進歩性がないと主張したりする場合は、3 つの異なる争点を構成する。

(5)同一要証事実を証明する多数件の証拠は、一争点を構成する。例えば品番に関するカタログ、実物、領収書を以って、請求項 1 が出願前に既に公開されて新規性がないと主張する場合、一組の関連証拠になり、一争点を構成する。

注意しなければならないことは本章 2.3.1「法定の無効審判請求事由」に」記載されている(1)～(3)、(11-2)及び(11-3)が無効審判請求事由である場合、権利全体の帰属にかかわり、互恵原則と一致しない、または同一人が同日に同一創作についてそれぞれ発明及び実用新案を出願して権利に違反する争議があるので、無効審判請求の理由及び全部の請求項は一争点を構成する。

4.2.2 釈明権の行使

無効審判請求声明の請求項、無効審判請求理由及び証拠により無効審判請求人の争点を整理し、もし争点が明確ではなく、充分に争点の内容が把握できない場合、これを以って正確に判断することができない。従って、争点が明確ではない時、釈明権を行使して無効審判請求人の真意を確認することができる。しかし無効審判請求の声明部分について、取消を請求する請求項を表明し、範囲が相当に明確で、且つ無効審判請求声明が提起された後は、縮減の外、変更または追加をすることができないので、釈明権を適用しない。

無効審判請求の声明範囲において、もし無効審判請求人が提出した無効審判請求理由及び証拠により争点が不明確、例えば無効審判請求理由に記載されて

いる法条、具体的事実及び各具体的事実と証拠間の関係が明確ではないものは、不充分または不適当で充分に当該争点を把握することができない。無効審判請求証拠の組合せ関係が不明、不適当であるので、争点を確定することができない、または無効審判請求声明範囲内において、無効審判請求理由が明確に主張されていない場合、争点を確定するために、釈明するよう、無効審判請求人に通知することができる。

明確、充分ではない内容について適切な釈明をするかまたは不適切な主張の釈明を除去することは、合理的程度の釈明である。例えば、無効審判請求理由を陳述したが、法条を主張しないかまたは主張している事由が法条と一致しない場合、釈明権を行使し、確認するよう無効審判請求人に通知することができる。しかし法条の欠落または明らかな錯誤がある場合、釈明権を行使せずに、正確な法条を適用して以後の審理を進め、且つ審決書に前記状況を記載することができる。例えば、係争専利が 2001 年 10 月 26 日施行の本法により審決され、無効審判請求人が 1994 年 1 月 23 日施行の本法第 98 条第 1 項第 2 号により無効審判請求を提起した場合、2001 年 10 月 26 日施行の本法では当該法条を第 98 条の 1 に修正したので、無効審判請求人が引用した法条は明らかな錯誤である。よって、審理時に審決理由において正確な法条を適用することができ、釈明権を行使する必要はない。また例えば新法施行後、無効審判請求人が分割、出願の変更により出願時に開示した範囲の超える部分を補正または訂正した、または実質的拡大の訂正または公告時の範囲の変更を無効審判請求事由として無効審判請求を提起する場合、新法の規定によるべきであるが、無効審判請求理由で新法条文を引用せずに、旧法条文を引用したものは、確認のため、理由を説明して無効審判請求人に通知することができるが、もし専利権者が既に新法の規定により答弁したものは、新法の法条を適用して以後の審理を進めることができる。

また注意しなければならないことは、同一人は同一創作、について同日に個別に発明特許及び実用新案を出願し、出願時に個別に声明せず、個別に発明特許及び実用新案専利権を取得したものは、発明特許または実用新案権に対し無効審判請求を提起するか否かを問わず、本法第 31 条規定（本章 4.3.1.3.4「先願原則の審理」）を適用すべきである。もし無効審判請求人が誤って 2013 年 6 月 13 日発効施行後の本法第 32 条規定を引用して専利に対し無効審判請求を提起した場合、釈明権を行使せず、正確な法条を適用することができる。

以下の通り例を挙げて釈明権が行使できる態様を説明する。:

(1) 無効審判請求理由で証拠 1、2 及び 3 により係争専利請求項 1 に進歩性がないと主張したのに、証拠 1、2 及び 3 は一体個別またはその組合せにより係

争専利に進歩性がないと証明するかについて把握できず、争点が明確ではない場合、釈明権を行使すべきである。

(2) 無効審判請求事由で係争専利が新規性及び進歩性要件に違反すると主張するだけであるが、無効審判請求理由で係争専利に新規性及び進歩性がないと説明する外、明細書の開示が明確ではない、または請求項の記載が不明瞭だと言及した場合、係争専利が明細書により充分に開示され、且つこれを以って要件を実現できなければならないことに違反していると無効審判請求人が主張しているか否かについて確認するために、釈明権を行使すべきである。

(3) 係争専利が 1994 年 1 月 23 日施行の本法により審決されたもので、無効審判請求人が出願が先で公開が後である新規性喪失の擬制の事由を主張した場合、「公開」は 2001 年 10 月 26 日施行の本法に始めて定められた規定であり、1994 年 1 月 23 日施行の本法第 98 条第 1 項第 2 号には規定されていないので、この時に審決理由に正確な法条を適用してはならず、釈明権を行使すべきである。

(4) 無効審判請求人が係争実用新案が本法第 32 条の 2013 年 6 月 13 日発効施行前の規定（二重出願）に違反するとして無効審判を請求するとき、実用新案は第 32 条規定を準用しないので、実用新案に重複して特許権を与える違法な事情があると主張する場合、第 120 条準用第 31 条の規定に違反するとして無効審判を請求するしかない。もし無効審判請求人が誤って前記法条を引用した場合、釈明権を行使して正確な法条を適用するよう無効審判請求人に通知することができる。

釈明権の行使と職権による審理は異なる処理手続きであり、釈明権を行使するには、争議の発生を避けるために、新理由または新証拠の追加を無効審判請求人に通知してはならないことに注意しなければならない。例えば、無効審判請求の理由及び証拠が新規性を主張するのみで、進歩性に言及していないなら、たとえ進歩性がない可能性があると認めても、無効審判請求人が進歩性がないと主張しなかった事実に基づき、釈明権を行使して進歩性がない新理由及び証拠の補足提出を無効審判請求人に通知してはならない。もし職権による審理が必要である場合、改めて本章 4.4「職権による審理」の規定により処理すべきである。

釈明権の行使は書簡または面接方法により無効審判請求人の真意を求めることができる。書簡方法により行う場合、期限を定めて答弁または訂正について無効審判請求人に通知すべきであり、期限満了時に答弁または訂正しないも

のは、確認できた争点について審理すべきである。面接方法により行う場合、記録を作成して且つ審決書において説明すべきである。釈明権の行使後、もし無効審判請求人が答弁、訂正または理由補充及び証拠を提出した場合、補足答弁について専利権者に通知すべきである。

4.3 争点審理

争点整理を経た後は、争点について逐一審理すべきである。争点審理は無効審判請求の声明範囲内の請求項について、無効審判請求人の無効審判請求理由及び証拠、専利権者の答弁意見、面接または検証実施の結果等を斟酌し、これを以って争点が成立するか否かについて判断する。当事者の争点以外のものについて、本章 4.4「職権による審理」規定により職権による審理を発動し、且つ専利権者が答弁した後、違法事情により形成される争点があると認定する場合、判断基準も同一とすべきである。以下の通り無効審判請求事由の審理及び証拠審理等事項について更に説明する。

4.3.1 無効審判請求事由の審理

法定の無効審判が請求できる事由の中で、専利権者が専利出願権者や共有専利出願権者ではないと論争するか、またはその所属する国家が台湾国民の専利出願者を受理しないというものは、専利権主体の争議である。他の事由、例えば、専利権が新規性、進歩性等の専利要件と一致しない場合、専利権客体に関する争議である。専利権主体の争議について項目を分けて争議することができないが、専利権客体の争議は項目を分けて争議することができる。論理上の矛盾を避けるため、無効審判を請求する場合、両者は同時に主張することができない。

無効審判請求の声明範囲において、無効審判請求人が提出する争点は同時に多件数の専利要件または他の専利権客体の争議と関連する可能性があり、例えば、同一請求項について同時に新規性及び進歩性がないと主張したり、または当該請求項の訂正が出願時の明細書、専利請求の範囲または図式で開示した範囲を超える事情があると主張する外、請求項に進歩性がない等も主張する。無効審判請求人が主張している一切の争点は、たとえ判断において前後の順序または論理関係があるとしても、原則上、論及する必要があり、さもなければ未斟酌の問題が生じやすい。例えば無効審判請求理由で同時に請求項に新規性及び進歩性がないとの主張があった場合、審理を経て無効審判請求証拠により請求項に新規性がないと証明するに足りると認めた時に、再び進歩性がない理由を論じるべきであり、その審決理由の叙述は以下の通りである。「前記

説明の通り、証拠１は係争専利請求項１に新規性がないと証明するに足り、証拠１は既に係争専利請求項１の全体的技術特徴を開示し、係争専利明細書に記載されている機能があり、係争専利請求項１は所属する技術分野における通常知識を持つ者が証拠１の技術内容により容易く完成できるものであるので、証拠１は係争専利請求項１に進歩性ないと証明するに足りる」。

4.3.1.1 専利出願権者に関する争議

専利出願権の争議について、係争専利の出願権者が真正の専利出願権者ではないか、または専利出願権が共有で全体共有者が出願を提起するのではないと主張するものである。専利出願権の争議は、利害関係者に限り始めて無効審判請求を提起することができる。この利害関係者は法により専利出願権を有する人、通常は実際の発明者、実用新案者、設計者又はその譲受人もしくは相続人、雇用または研究開発招聘関係の当事者である。専利出願権の争議を審理するには、先に無効審判請求人が利害関係者であるか否かについて確認すべきであり、もし無効審判請求人が形式上、利害関係者の証明書類を提出しない場合に、補完の通知を受けても、期限を過ぎて補完または答弁しないものは、その無効審判請求を不受理とすべきである。

専利出願権争議の審理は、無効審判請求人が提出する理由及び証拠の形式について審理する。且つ当該証拠に示す創作が係争専利権の範囲と実質的に同一であるか否かについて審理する時、詳しく調査して斟酌すべきであり、且つ各証拠が相互に関連しているかに注意すべきである。いわゆる実質的同一とは、発明特許または実用新案において、係争専利請求の範囲に記載されている技術が無効審判請求の証拠が開示する技術と実質的な差異がなく、係争専利請求の範囲に記載されている技術が無効審判請求証拠の創作構想、技術手段及び機能を逸脱しないだけで充分であり、両者の文字及び図式の形式は同一である必要がないことをいう。意匠において、係争専利が無効審判請求証拠に開示された設計と同一または類似を構成すれば充分で、両者の文字及び図面の形式は完全に同一である必要がない。

専利出願権の争議は専利権全体について行い、いずれかの請求項に無効審判請求人が主張する事由がある場合、全案件について「無効審判請求成立」と審決すべきである。しかし専利出願権の私権帰属については、主務機関が管轄するものではなく、且つ事実認定であるので、もし利害関係者に疑問があるかまたはその権益侵害だと認める時は、司法救済手続きにより解決すべきである。

無効審判請求による専利権取消が成立して確定した後は、当該専利権は当然始めから存在しないことになるが、真正の専利出願権者または専利権共有者

の権益を確保し、専利取得の機会を真正の専利出願権者または専利権共有者に与える。専利出願権争議の審決の効果は本章第 7 節 「 取消確定及びその効果」を参照。しかし注意しなければならないのは、真正の専利出願権者または専利権共有者の出願によりその専利権利を回復するには、もとの専利案件公告後 2 年以内に無効審判請求を提起すべきであり、2 年を超えるものは、無効審判請求を提起することができるが、専利権取消の目的を達するだけであり、真正の専利出願権者または専利権共有者の資格で同一の創作について出願してその専利権利を回復することができないことである。

4.3.1.1.1 専利出願権ではない者

専利出願権は、本法により専利を出願できる権利をいう。専利出願権者は、本法に別段の定めがある場合、又は契約で別途約定をした場合を除き、発明者、実用新案者、設計者又はその譲受人、相続人をいう。専利出願者に専利出願権がない場合、利害関係者は証拠を添付して無効審判請求を提起することができる。

よく見られる専利権者が真正の専利出願権者ではない状況は以下の通りである。他人の創作を盗用して、且つ専利出願を提出する。被用者が無断でまたは雇用者との約定に従わず、その職務上において完成した創作について専利を出願する。雇用者が被用者の非職務上において完成した創作について専利を出願する。出資者が依頼者との約定に従わず、依頼者の委託を受けて研究開発した成果について専利を出願する。または依頼者が出資者との約定に従わず、その研究開発した成果について専利を出願する。「専利権者が真正の専利出願権者ではない」ことの争議は形式的認定にかかわるもの、例えば当事者が雇用関係の職務上の発明について争議が発生した場合、添付証明書類を検視した後、その間に雇用関係があるかまたは係争専利が職務と関係があると確認できない時、利害関係がないとして「無効審判請求棄却」と審決すべきである。これは前記の利害関係者の証明書類の添付がなく、無効審判請求を受理しないものと異なる。もし実体的認定と関係がある場合、例えば証拠で開示の創作及び係争専利が実質的同一であるかまたは係争専利の技術が雇用関係期間内に完成されたものであるか否かの場合、その審決結果は「無効審判請求成立を取消すべきである」または「無効審判請求不成立」とすべきである。

無効審判請求人が専利権者がその創作を盗用したと主張する時、主務機関が管轄できる者ではなく、且つ事実認定であるので、他の法令により取得した調停、仲裁または判決書類等証拠を提出して証明すべきである。

職務上の創作とは、被用者が雇用関係中の職務の遂行において完成した創作

をいう。即ち被用者の創作が雇用期間内に既に完成し、且つ創作の成果が必ずその職務と関係があって始めて職務上の創作と認定できる。職務上の創作の審理事項は当事者間に雇用関係があるか、被用者の職務がその創作と関係があるか、当該創作の完成時間点が雇用期間にあるか、被用者の創作及び係争専利が実質的同一であるかを含む。その中の一つに該当しない場合、「専利権者が専利出願権者ではない」の規定に違反しないと認定すべきである。

非職務上の創作は、通常被用者の職務が創作と関係があるか否かについて論争するだけである。被用者が雇用関係の存続期間に創作を完成したが、その執行職務と直接または間接的関係がない場合、当該創作は被用者の自ら努力した成果であり、職務と関係がなく、且つ雇用給料の対価範囲内ではないので、被用者が専利出願権を取得すべきある。

創作招聘とは、一方が出資して他方を招聘して研究開発の作業に従事させることという。通常 1 件あたりの報酬計算方法をとり、その法律関係は請負であるかまたは他の契約関係であるが、雇用関係を含まない。関連技術、設備及び研究成果の創作招聘は通常受託者が主導し、 委託者は必要な資金を提供するだけで、研究開発を主導する地位がない。招聘及び雇用の法律関係は異なるものであり、当事者の権利義務も異なる。私法自治原則に基づき、その研究開発成果の権利帰属は、原則上当事者の約定に従い、もし約定がない場合、創作者に帰属する。

4.3.1.1.2 専利出願権共有

無効審判請求人が自分は係争専利の合法的専利出願権者の一人である、または係争専利の一部の創作は自分が所有すると主張する時、係争専利の出願権は共有であり、全体共有者が出願したものではないとして無効審判を請求すべきであり、専利権者が専利出願権者ではないという理由を以って無効審判を請求してはならない。無効審判請求人は共有者全体に限らないので、各共有者が単独で行うことができる。

4.3.1.1.3 注意事項の審理

真正の専利出願権者または専利権共有者が復権の資格を取得するために、もとの専利案件公告後 2 年以内に無効審判を請求し、もし当事者が私法（調停、仲裁または判決）ルートにより私権争議を確認したと主張する場合、関連証明を添付して、暫く無効審判請求を審理しないよう請求することができる。

4.3.1.2 専利権者の所属する国が中華民国国民の専利出願を受理しない場合

専利権者の所属する国が、中華民国国民の専利出願を受理しないときは、当然当該国の国民の専利出願を不受理とすべきである。もし既に専利権を取得している場合、その専利権を取消すべきである。専利権者の所属する国が、中華民国国民の専利出願を受理しないと主張するものは、詳しく理由を説明し、且つ証拠を添付すべきである。

4.3.1.3 実体的要件に関する争議

本節でいう実体的要件とは、本章 2.3.1「法定の無効審判請求事由」の記載(4)から(19)を含む。

発明または専利の実体的要件の争議については、個別に専利審査基準第二篇「特許審査」または第三篇「意匠審査」の各実体的要件に関する規定を適用すべきである。

実用新案の実体的要件に関する争議について、下記実用新案の定義の外、専利審査基準第二篇「特許審査」の各実体的要件に関する規定を準用する。

実用新案は自然法則を利用する技術思想が具体的に物品に表現される形状、構造または組合せの創作を保護するが、実用新案の実体的要件の審査は請求項に記載されている全部の技術特徴について行うべきである。実用新案請求項の新規性の審査について、単一の先行技術は請求項に記載されている全部の技術特徴を開示する必要があり、構造特徴（例えば形状構造または組合せ）及び非構造特徴（例えば材質、方法））を含めて、始めて新規性がないと認定できる。しかし、実用新案請求項の進歩性の審査は、請求項中に記載されている非構造特徴が変化するかまたは構造特徴に影響するかによって定めるべきである。もし非構造特徴が変化するかまたは構造特徴に影響する場合、先行技術は当該非構造特徴及びすべての構造特徴を開示しなければならず、それで始めて進歩性がないと認定できる。もし非構造特徴が変化せずまたは構造特徴に影響しない場合、当該非構造特徴を周知技術の運用と見做すべきで、先行技術がすべての構造特徴を開示している場合、進歩性がないと認定できる。

4.3.1.3.1 実用新案定義の審査

実用新案とは、自然法則を利用する技術思想、物品の形状、構造または組合せについての創作をいう。出願の実用新案は(1)自然法則を利用する技術思想(2)範疇が物品(3)且つ具体的に形状、構造または組合せに表現されることが必要である。

前記(1)出願された実用新案が自然法則の技術思想を利用しているか否かについての審査は、専利審理基準第二篇第二章「1.発明の定義」の規定を準用

する。

出願された実用新案が前記(2)及び(3)物品の形状、構造または組合せと一致するか否かについては、請求項の前言部分に一つの物品を記載すべきで、主体部分に記載されている技術特徴には一つの構造特徴がある必要があり、即ち一つの構造特徴があれば、物品の形状、構造または組合せに該当する。しかしもし請求項に記載されている技術特徴が非構造特徴である場合、例えば全部の技術特徴がすべて方法または材質であるなら、たとえ当該請求項の出願された目的物が物品であっても、出願の実用新案は形状、構造または組合せではないと認定すべきである。

4.3.1.3.2 進歩性または創作性審査の注意事項

発明特許、実用新案の進歩性または意匠の創作性の審査について、多数件の引例書類に記載されている複数の技術または技芸を組合せることができる。しかし技術または技芸を証明する公開日の関連証拠、もしくは係争専利出願時の通常知識水準を証明する証拠は技術の組合せと関係がない。

4.3.1.3.3 新規性喪失の擬制の審査の注意事項

(1)新規性喪失の擬制とする証拠は本国の先願専利に限る。発明特許または実用新案を適用する証拠は係争専利の出願日後に始めて公開または公告された発明特許または実用新案の先願に限る。意匠が適用する証拠は係争専利の出願日後に始めて公告された先願意匠に限る。当該先願特許は公開または公告された後、先行技術と見做し、当該出願の公開後に取下げられるかまたは審決により特許を与えないか、または当該専利がその後放棄または取消されるかを問わず、新規性喪失の擬制の無効審判請求証拠とすることができる。

(2)新規性喪失の擬制の審査について、発明特許または実用新案において無効審判請求声明範囲内の各請求項及び証拠に添付された明細書全文に記載されている技術について比較すべきである。意匠においては図面及び証拠に添付される明細書の内容について比較し、同一の創作であるか否かについて判断すべきである。

4.3.1.3.4 先願主義の原則の審理注意事項

無効審判請求の係争専利が先願主義の原則に一致しないことについて、適用する証拠は本国の先願特許に限る。発明特許または実用新案に適用する証拠は発明特許または実用新案の先願に限る。意匠に適用する証拠は意匠の先願に限

る。原則上、前記先願とは公告で許可された専利案件をいう。

先願主義の原則の無効審判請求の審理について、専利審査基準第二篇「発明特許の実体的審査」または第三篇「意匠実体的審査」の先願主義の原則に関する判断基準を適用する。

先願主義の原則の無効審判請求の処理について、次の 4.3.1.3.5「本法第 32 条 2013 年 6 月 13 日発効施行前後の第 32 条の二重出願無効審判請求に関する審理」でいう状況を除き、他の状況の処理は以下の通りである。：

(1)係争発明特許または実用新案の無効審判請求声明範囲内のいずれかの請求項及び無効審判請求証拠は、同一人または異なる人が同日（または優先権日と同一）に出願した同一創作であるかを問わず、協議または択一について両専利権者に通知する必要はなく、たとえ協議または択一を達成し、その一つの専利権を放棄しても、その専利権効力は始めから存在しないのではなくてもやはり、専利権重複付与の禁止原則に違反する。従って、原則上、係争発明特許または実用新案の請求項について無効審判請求成立と審決すべきである。

(2)同一人が同日に同一創作について個別に出願し、出願時に声明せずに発明特許及び実用新案権を取得した場合、本法第 32 条 2013 年 6 月 13 日発効施行条文では、二重出願が権利の接続利益を享有できるのは、出願時に声明があったものに限ると明文で定られているので、無効審判請求人が発明特許を無効審判請求証拠として、係争実用新案に対し無効審判請求を提起するか、または実用新案を無効審判請求証拠とし、係争特許に対し無効審判を請求した場合、本節前記(1)の原則により、係争発明特許または実用新案の請求項について無効審判請求成立と審決すべきである。

4.3.1.3.5 本法第 32 条 2013 年 6 月 13 日発効施行前後の第 32 条二重出願に対する無効審判請求の審理

本法第 32 条の 2013 年 6 月 13 日発効施行前に出願した二重出願の無効審判請求の審理は訂正前の規定を適用する。発効施行後出願された二重出願の無効審判請求の審理について、未声明の状況は先願主義の原則を適用する外（4.3.1.3.4「先願主義の原則の審理」(2)を参照）、他の状況、即ち本章 2.3.1「法定的無効審判請求事由」記載(11-2)または(11-3)は、全案件の概念であるので、全案件で定めるべきである（理由は 2.3.1「法定無効審判請求事由」及び 2.4.1「無効審判請求声明」を参照）。以下に本章 2.3.1「法定無効審判請求事由」に記載されている無効審判請求事由(11)、(11-2)及び(11-3)の処理原則について個別に説明する：

(1)本法第32条2013年6月13日発効施行前の規定を適用する場合、無効審判請求人が同一創作の実用新案を無効審判請求の証拠として、係争特許に対し無効審判を請求し、特許権者が無効審判請求の答弁時にもし特許を選択すると表明した場合、係争専利の無効審判請求不成立と審決し、且つ無効審判請求証拠の実用新案の取消しを公告すべきである。もし特許権者は特許を選択しないか、または重複した特許権請求項の訂正削除を請求しない場合、係争特許の無効審判請求成立と審決し、その特許権を取消す。

(2)本法第32条の2013年6月13日発効施行後に提出した二重出願で、個別に声明し、その発明特許及び実用新案権が同時に並存するものについて、無効審判請求人が実用新案を証拠として、特許に対し無効審判を請求した時は、その審理処理は本節前記(1)と同一であるが、無効審判請求証拠の実用新案は特許公告の日から消滅すると公告すべきである。

(3)同一人が同一創作について、同日に個別に特許及び実用新案を出願し、その特許の審決前に、実用新案権の当然消滅かまたは取消しが確定した場合に、係争特許の特許権者がもし実用新案の当然消滅かまたは取消確定の請求項の訂正削除を請求しない場合、係争発明特許の全部の請求項について無効審判請求成立と審決すべきである。

4.3.1.3.6 第 32 条二重出願の無効審判請求に関する審理注意事項

本法第 32 条の 2013 年 6 月 13 日発効施行後、同一人が同日に同一特許について個別に出願し、既に出願時に個別に声明し、その発明特許及び実用新案権が同時に並存するものについて、無効審判請求人が同一創作の特許を無効審判請求証拠として係争実用新案に対し無効審判を請求した場合、係争実用新案の無効審判請求の棄却と審決し、且つ別途実用新案権は特許の公告日より消滅すると公告すべきである。

4.3.2 無効審判請求証拠の審理

無効審判請求証拠とは、無効審判請求の審理時、無効審判請求人が主張する事実の真偽に関して審判官に認定させる一切の資料をいう。無効審判請求証拠の審理について、本法に規定されている事項を適用すべきであるほか、その他、例えば立証責任、証拠能力、証拠力、証拠調査、証拠認定原則等の概念について、民事訴訟法、行政訴訟法、行政手続法等にはすべて関連規定があり、その中の争点範囲内の証拠による職権調査等は直接行政手続法の規定を適用し、立証責任、証拠資料、証拠方法、証拠収集等は、性質が相容れる状況下において、民事訴訟法、行政訴訟法の関連規定を類推適用することができる。以下に無効審

判請求証拠の基本概念、証拠審理の実務部分について説明する。

4.3.2.1 無効審判請求証拠審理に関する基本概念

⑴証拠方法とは、無効審判請求人が主張していることが真実であると審判官に確信させ、証明とする手段をいう。
⑵証拠調査とは、心証を得るために、要証事実について証拠を調査する行為をいう。
⑶証拠資料とは、証拠方法を調査した後、得た結果をいい、書類証拠内容、検証結果、証言等を含む。
⑷証拠能力とは、証拠方法とする資格をいい、即ち証拠資料の形式上、引例とする証拠の資格があるか、または証拠の適格性をいう。
⑸証拠力とは、証拠資料により事実真偽を認定するに足りる効果をいい、証拠価値または証明力をいう。証拠力とは、証拠に記載されている事項により当事者が主張している事実が認定できるに足りるかついて判断することをいう。証拠力の認定は、審判官が自由心証により判断する。
⑹立証責任とは、当事者がその主張について立証責任を負うものをいい、一方に争議がある場合、他方は証拠を提供してその主張を充分に支持しなければならない。同一事実から言えば、主張を提出している当事者が立証責任、を負わなければならず、証拠がその主張している事実を確認できる場合、立証責任は他の当事者に移転する。他の当事者が提供している証拠が当該事実を覆すことができない場合、当該事実を認定することができる。しかしもし当該事実を覆すことができる場合、立証責任は主張を提出した人に移転する。立証責任を負う当事者が充分な証拠を提出してその主張を支持することができない場合、その主張が成立しない結果の責任を負うべきである。
⑺自由心証とは、証拠の証明力について、法律の規定による拘束または制限をせずに、審判官が自由に判断することをいうが、論理法則及び経験法則と一致すべきであり、任意に判断してはならない。
⑻論理法則とは、推理、演繹の論理規則をいい、即ち論理的分析方法である。事実の真偽、を判断するには、理論上の推論または推理の論理法則に違反してはならず、証拠推理の結果により、客観上、その確定する事実と一致すべきである。
⑼経験法則とは、日常経験からの帰納により得た物事の因果関係または性質状態等の知識もしくは法則をいう。経験法則は証拠の証明力を判断する基礎であり、生活経験の客観上、確実と認定する定則により行うべきである。

事実の真偽を判断するときは、経験法則に違反してはならず、即ち日常生活で得て一般人によく知られている通常の事理または普通法則に違背してはならず、各種の専門的職業、科学上または技術上の客観的定則もしくは特殊の法則に違背してはならない。例えば、証拠 1 は各種の品番及びその構造が記載されているデジタルカメラのカタログ正本であるが、当該カタログには印刷期日が表示されておらず、証拠 2 は統一発票（領収書）の正本であり、その上に品名欄に「デジタルカメラ」と記載されているが、品番が記載されていない場合、もし両者の関連性を証明する他の資料がなく、また理論上または取引習慣の必然性がないのに、証拠 1 カタログに示されたデジタルカメラが既に証拠 2 の統一発票（領収書）に示された期日に公開販売されたと推定すると、当該自由心証の判断は、論理法則及び経験法則と一致していると言い難い。

(10)自由心証は論理法則及び経験法則に違反してはならず、証拠能力がなく、合法的調査を経ずに、明らかに事実理由に違反するかまたは事実認定と一致しない証拠は、審理の根拠としてはならない。

(11)無効審判請求の審理においては、臆測または軽率な判断を避けるために、無効審判請求理由、答弁意見、証拠資料等の全部の陳述及び事実と証拠の調査結果を斟酌すべきであり、これには当事者が主張している事由、証拠能力の有無、証明力の強弱及び証拠の選択等が含まれ、論理法則及び経験法則に基づき事実の真偽を判断し、且つ判断結果及び心証を得た理由を審決書に記載すべきである。

4.3.2.2 証拠の採用

無効審判請求の証拠が採用できるか否かについて、まずはその証拠能力、次はその証拠力を判断しなければならない。もし、証拠能力がない場合、その証拠力を論断する必要がない。請求人が提出した証拠に証拠能力がある否かは、証拠資料の形式だけに限らないので、真実を発見するために、なおも職権で取り調べなければならない。

4.3.2.2.1 証拠能力と証拠力の判断

無効審判請求の証拠に証拠能力がある否かの判断で、原則として、書面証拠が形式的に法定書式を欠いたとき、又は偽造であると認定されたとき、証拠能力を有しないとすることは当然である。しかし、前記の事情に該当しなくても、証拠能力を酌量するにあたり、なおも関連無効審判請求事由に照らして、証拠能力がある否かを判断する。例えば、無効審判請求の事由において、係争専利

が新規性又は進歩性に違反すると主張するときは、無効審判請求の証拠が出願日（優先権を主張したときは、優先権日）の前に既に公開され、公衆に公知された情報でなければならず、もし無効審判請求の証拠が、先に出願され、係争専利の出願日の後に始めて公開又は公告された自国の専利出願に関わるものであれば、それを前記法定事由に該当する無効審判請求の証拠とすることができないので、証拠能力を有しないことになる。しかし、当該証拠をもって、係争専利が擬制新規性の違反とした無効審判請求の事由に該当すると主張したとき、それは証拠能力を有すると認定される。また、説明すべき点は、係争専利の出願日（又は優先権日）に公開された技術は、係争専利出願日（又は優先権日）の前に既に公開された先行技術ではないので、係争専利が新規性又は進歩性を有しないことを主張する証拠となり得ない。

一般のカタログは、もし印刷日、会社名称、所在地、電話及び製品の案内が掲載されている完全なものであれば、原則として、その公開事実を推定することができる。しかし、当事者が関連事実を引用して争ったとき、なおその他の参考証拠を酌量しなければならない。また、ルーズリーフカタログの場合、初頁又は末頁に印刷日がついているが、その内頁に印刷日が表示されていなければ、当該内頁は本当に当該カタログの一部に属するか、又は同一期日に印刷されたかを更に取り調べなければならない。

刊行物には、タイプ印刷書類、マイクロフィルム、電子データの記録メディア、コンピュータデータベース、インターネットデータベース等が含まれる。刊行物の内容は、専利公報、定期刊行雑誌（ジャーナル）、研究報告、学術論文、書籍、学生論文、談話記録、課程内容、講演原稿、ラジオ報道内容、テレビ報道内容等とすることができる。刊行物の公開日は、明確に掲載されている場合、当該刊行物に掲載されている期日により、その公開日を認定する。しかし、一部が掲載されているが、その掲載方法が公開日を確認するに足りぬものであり、且つ証明できるその他の参考証拠がないときは、その掲載方法が専利審査基準第二篇第三章 2.2.1.1.2「刊行物公開日の認定」に関連する規定に該当するか否かをみて、推定方法によりその公開日を認定することができる。例えば、証拠 A が月刊であり、その上に発行の年月だけが掲載されているのであれば、当該年月の最終日を公開日と推定する。

当事者が提出した証拠が、ネット上の情報である場合、サイトの信憑性に注意しなければならない。ウェブページの内容は、普通、その公開日を証明できる期日が欠落しており、たとえ期日が掲載されても、ネット情報は随時アップデート、変更されるものであり、当該期日を公開日とは推定し難い。審理時に、もしネットの情報内容又は公開の時点に対して疑問を抱いているとき、又は相

手方が当該証拠の真実性を疑問視しているときは、取り調べを行うか、又は当事者に参考資料の補充を通知しなければならない。サイト情報の公開時点を証明する参考方法を以下の通り例示する。

(1)インターネット・アーカイブ・サービス（internet archive service）が提供するサイト情報。例えば、サイトのウェイバックマシン（Wayback Machine）（www.archive.org）。

(2)ページ又はファイルの変更履歴のタイムスタンプ。例えば、ウィキペディア（Wikipedia）の履歴表示。

(3)ネットのファイル・ディレクトリ（file　directory）又は自動注記情報等コンピュータが作成したタイムスタンプ。例えばブログの文章やフォーラムのメッセージの投稿日時。

(4)ネットのサーチエンジンが提供する検索日時（indexing date）。例えばグーグルのキャッシュ（cached）。

写真、ビデオ、光ディスク等証拠そのものは、撮影日が表示されているが、もしその公開日を証明できるその他の参考証拠がなければ、当該証拠の期日が事後に作成されたものではないことを確認するために、請求人に参考証拠の補充を通知しなければならない。

商品検査資料をもって、原則的に当該商品の検査日を証明することができる。しかし、その他の参考資料がなければ、当該検査日をそのまま商品の公開日と認定することができない。もし証拠から、商品検査の規制によりその検査商品が許可当時にすでに公開されていたとの規定が示されたとき、これをもって、当該規制による検査を受けた商品の公開日を認定することができる。また、検査機構が、自国の商品検査局又は受託の検査機構でなければ、その作成した商品検査書面を私文書と認定すべきである。

個人が作成した証明書、実物写真、会社内部設計図、ビデオ等証拠について、もし、その公開日を証明するに足りるその他の関連証拠がなければ、それは証拠能力を有しないと認定すべきである。

発明特許、実用新案の無効審判請求証拠において、物品の外観だけが開示され、その製造方法、構造又は装置などを知ることができないばかりでなく、参考にすることができるその他の関連証拠、例えば、製品取扱説明書、実物等がなければ、証拠力がないと認定すべきである。

もし、請求人の付した書面証拠が相手方の有する物、又は当該証拠をもって相手方がその開示した事実に関与したことがあると証明でき、且つ相手方が当該証拠について争わない、又は当該証拠に対する答弁をしなかった場合、十分な理由がある場合を除き、経験則に基づき、その当該証拠は採用に足りぬもの

ではないと言える。例えば、双方当事者が締結した契約書が証拠である場合、相手方が当該契約書に異議がないとき、その他の参考証拠がなくても、形式的に真正であると推定することができる。なお、その契約書の内容が証拠力を有しているか否かについては、更なる審理を行う必要がある。

一般的に言えば、公文書、専利公報及び刊行物等の証拠力は強く、私文書及び商業書類などは証拠力はより低いものである。請求人が自ら作成した証拠又は請求人と利害関係のある者による誓約書や声明書は、客観的に公正であると認められ難いので、真正であると立証できるその他の証拠の提出がある場合を除き、通常、そのままそれを採用して信用するのは難しい。

請求人が、数件の関連証拠をもって、同一事実を主張したとき、先ずは各証拠間の関連性を判断し、次は請求人が主張した事実を証明できるか否かを全般的な証拠で審理しなければならない。もし証拠間に関連性があると判断した場合、それを分割して、各証拠のぞれぞれの証拠能力又は証拠力だけを斟酌することはできない。例えば、係争専利が出願前に公開された事実があるとの主張について、製品販売の領収書、刊行物、写真、カタログ又は実物などを含む証拠が提出されているが、そのうえに販売日、発行日、撮影日、印刷日又は製造日等がそれぞれあっても、審理するにあたって先ずは各証拠の関連性について、公開事実を証明する関連証拠であるか否かを判断し、次に、係争専利が出願前に公開事実があるか否かを全般的な証拠で斟酌しなければならず、各証拠のそれぞれの証拠能力又は証拠力だけを斟酌することはできない。同一事実についての多数件証拠の関連性判断について、次の通り例示する。

［例 1］統一発票（領収書）とカタログ

証拠 1 の統一発票（領収書）に商品の品番が記載されていて、しかもその発行日が係争専利の出願日よりも早く、また証拠 2 のカタログに当該商品の詳細な内部構造が開示されているが、印刷日がついておらず、もしカタログに開示された商品の品番と統一発票に記載されたものとが同一である場合、経験則に基づき、当該両証拠に関連性があると合理的に推定することができる。

［例 2］統一発票と品番表示シール

証拠 1 の統一発票（領収書）に商品品番が記載され、しかもその発行日が係争専利の出願日よりも早く、また証拠 2 の実物に製造日がないが、品番が製品に貼り付けられているシールに表示されている場合、商業慣習によれば、品番貼付はよく見られる使い方であるが、シールは随時交換できるものなので、立証できるその他の参考証拠がなければ、たとえ両証拠に開示されている品番が同一であっても、なお証拠 1 と証拠 2 の間に関連性があるとは認め難い。

［例 3］カタログ及び価格表

証拠 1 のカタログに商品番号及びその外観図形がついているが、印刷日がついておらず、証拠 2 の商品価格表には前記の商品番号及び印刷日が記載されていて、且つその印刷日が係争専利の出願日より早いものであるが、当該商品の外観図形がついていない。この場合、両証拠に表示されている商品番号が同一であり、関連性があるので、証拠 1 のカタログに表示されている製品の公開日が証拠 2 の印刷日であると合理的に推定することができる。しかし、もし前記の証拠に詳細な内部構造が開示されていず、係争専利との技術内容の比較ができない場合、その証拠力がなお不十分なので、請求人に当該証拠に対応する実物サンプルの提出を通知して、証拠を取り調べなければならない。

［例 4］カタログと包装箱

証拠 1 は請求人会社の製品であり、その包装箱の外側に製造日及び商品バーコードが印刷されており、しかも印刷日が係争専利の出願日より早く、証拠 2 は同社の商品カタログであり、その上に同じ番号の商品バーコードがついているほか、カタログの裏面に「本製品は、1992 年 10 月に市販されて以来、……」及び「SRT（1995 年 2 月から 3 月まで）の市場調査によれば、……」等が記載されている。証拠 1 の包装箱に表示された製品外観は証拠 2 のカタログに開示された図形とやや異なるが、両証拠に開示された商品バーコードが同一であり、且つ商品バーコード設定原則（前の三桁が国番号、次の四桁がメーカー番号、続く五桁が商品番号、最終桁が検査番号）に基づけば、包装箱の外側及びカタログにあるバーコードを代表する商品が同一であり、両証拠は関連性を有するものであると認定できる。

4.3.2.2.2 書証の採用

4.3.2.2.2.1 原本、正本、謄本

無効審判請求の証拠が書証である場合（例えば、刊行物、統一発票、契約書、輸出入書類等）、原本（又は正本）でなければならない。

書証が謄本である場合、原則として、請求人が原本又は正本と相違がないこと、例えば、裁判所又は公証人による認証、又はその他の機構による証明などを証明しなければならない。しかし、書証が専利公報の謄本である場合、専利公報の資料を各国特許局のサイトからダウンロードすることができ、且つ取り

調べることができるので、当該謄本は形式的に真正であると認定することができる。

4.3.2.2.2.2 外国語の証拠とその中国語訳

専利出願及び専利事項の処理に関する書面は、原則として中国語で作成しなければならない。証明書類が外国語で作成されたものである場合、審理するにあたり、必要があると認めたとき、出願人に中国語訳又は要訳文の添付を通知することができる。証拠が外国語で作成されたものである場合は、請求人に当該証拠の事実と関連のある部分の中国語訳又は要訳文の添付を通知することができる。もし外国語書証に、すでに比較するに足りる図面がはっきり開示されていた場合は、中国語訳を添付する必要がない。もし中国語訳と外国語とが一致しなかったり、請求人が期限までに中国語訳の補充をしなかったりしたときは、なおも証拠として斟酌しなければならない。

4.3.2.3 補強証拠と新証拠

補強証拠は、同一の基礎事実に基づく関連証拠であり、その目的は合理的に原証拠の証拠能力又は証拠力を強化することにある。新証拠とは、原争点範囲を超えて、原証拠と同一の基礎事実を有しない証拠をいう。

例 1

当事者より補充された一枚の CD の内容が、原証拠が開示している形状、構造又は装置よりも更に詳細に開示していて、当該 CD の内容が原証拠と同一品番の商品に対する同一の基礎事実を有するときは、原証拠の証拠力を強化する補強証拠であると認定すべきである。

例 2

当事者より補充された証拠である 93（2004）年 9 月版広播技術雑誌の公開日が 94（2005）年 9 月版の原証拠の公開日よりも早く、両証拠に開示された補償型アンテナの品番、技術及び組合せ図形のいずれも同一であるので、前者は原証拠の証拠能力を強化する補強証拠であると認定すべきである。

4.3.2.4 争点範囲における証拠調べ

請求人は、原則としてその主張した事実の挙証責任を負い、要証事実の真偽を認定するに足りる証拠を提出しなければならない。無効審判請求を審理するにあたり、請求人が提出した理由及び証拠を酌量するので、真実を発見するために、原則として職権で争点範囲において請求人が提出した証拠で取り調べる

ことができる。しかし、現行資料により、事実を判断することができるか、又はたとえ証拠を取り調べても無効審判審決の結果が変更されないとき、審理の資源の浪費にならないようにするために、取り調べを行わないこともできるが、審決書に取り調べを行わない理由を説明しなければならない。証拠調べの方法には面接又は必要となる実験、模型又はサンプルの補充、現場検証、請求人又は第三者に問い合わせの実施等があるほか、必要に応じて、関係者に書面資料の提供を求めなければならない。前記各種の証拠調べ方法を行うにあたり、もし関連規定により書面記録を作成する必要があるときは、書面記録を作成しなければならない。

実務上、よく見られる証拠調べを次の通り例示する。

⑴専利公報に関する資料

（ｉ）よく見られる無効審判請求の証拠は、専利公報資料である。どの国の専利公報資料を引用する際も、通常、インターネットから直接ダウンロードするので、資料の入手が簡単であり、真正を確認するために、取り調べなければならない。もし請求人が、台湾の専利公報コピーを提出しただけで、同専利出願に添付されている明細書を付さなかったとき、当該証拠の技術内容を明確に理解するために、主務機関に保管されている当該出願の明細書内容を参照することもできる。

（ⅱ）同一特許の公開日と査定日が異なる。且つ公開書面と公告書面の内容も差異があることがあり得る。請求人が提出した専利公報の証拠が、もし形式的に証拠能力を有しないだけにとどまる場合、釈明権を行使することができるほか、職権で証拠を取り調べなければならず、そのまま当該証拠が適格性を有しないことを理由に、審理を怠ることはできない。例えば、無効審判請求の証拠が米国特許公告書面であり、その公告日が係争特許出願日より遅いが、当該米国特許公告書面の初頁において記載されている当該公告書面の早期公開日が係争特許の出願日より早い場合、釈明するよう請求人に通知すべきである。たとえ、請求人が、当該米国特許が早期公開された事実を主張しなくても、審判官はなお職権で証拠を取り調べなければならず、米国特許公告日が係争特許の出願日より遅いことだけをもって、直ちに当該証拠が適格性を有しないと認定することはできない。

⑵書証の謄本

書証が謄本である場合（専利公報のコピーを除く）、請求人に原本又は正本の提出を求めるか、又はそれが原本又は正本と相違ないことを証明するよう求めなければならない。例えば、証拠がカタログのコピーである場合、

請求人にカタログの原本又は正本の補充、又はカタログのコピーが原本又は正本と相違ないことの証明を求めなければならない。しかし、カタログのコピーに開示された技術をもって、請求人の主張した事由を証明するに足りぬとき、取り調べる必要がない。但し、審決書において証拠調べを必要としない理由を説明しなければならない。

(3)書証（一部分は不可）

請求人が、証拠として書証（一部分は不可）を提出して、無効審判請求の理由において具体的に関連頁数を掲載していて、もし当該関連頁の内容に応じて主張した事実が明確であれば、原則としてその他の頁を取り調べる必要はない。しかし、当該関連頁に応じて主張した事実が不明確であり、その他の頁が同一技術に関わり、且つ事実を証明するに足りる内容であるとき、請求人に意見を求めるために、釈明権を行使しなければならない。その他、無効審判請求の証拠が僅かに刊行物の表紙及び一部の内頁だけであり、内頁と表紙が同一刊行物であると確認できないとき、請求人に関連資料の補充を通知しなければならない。

(4)内部技術未開示の証拠

カタログにおいて製品の外観又は一部の内部技術が開示されたに過ぎず、製品の内部技術が完全に開示されなかったとき、もしその外観が係争専利と同一であり、職権で証拠調べを行う合理的な動機があれば、請求人に実物及び設計図等資料の補充を通知することができる。また、当該外観又は一部の内部技術だけをもって、請求人による主張を証明することができないと判断できるとき、証拠調べを行う必要はないが、審決書において証拠調べをしない理由を説明しなければならない。

(5)検証

検証は証拠調べの一環であり、検証対象は、通常、実物証拠の内部構造及び当該実物の製造日又は存在日であるので、内部構造及び品番表示等がすべて検証の重点となる。検証するにあたり、当該実物の出所、購入日、改造されたか否か等の尋問、また関連書面の検証を行うことができる。また記録を保存するために、検証の過程及び検証対象の写真を証拠として撮り、且つ検証記録を作成しなければならない。数件の検証対象があるとき、すべてが同一の物である場合を除き、すべてを検証しなければならない。検証の実施に注意すべき事項は、本章 3.3.2「必要となる実験、模型若しくはサンプルの補充又は検証の実施」をご参照頂きたい。

4.3.2.4.1 証拠調べで注意すべき事項

(1)請求人が実物証拠をある関係者から購入したと主張したときは、統一発票（領収書）、出荷伝票などを参考証拠として提出しなければならない。必要があるとき、当該関係者に確認することができる。
(2)検証の実施は、先ず当該実物証拠が確かに請求人が主張している検証対象であることを確定しなければならない。他方の当事者は、当該実物のパーツが加工又は交換された可能性があると主張したとき、根拠なしで当該対象の真正を否定できないが故に、参考証拠を付さなければならない。
(3)検証対象が無効審判請求の証拠と一致しないとき、直ちに不受理又は検証の取消しをすることはできず、検証対象を新証拠として主張するか否かについて当事者の真意を尋ねることができる。もし新証拠であれば、先ず検証を行い、且つ双方当事者に理由の補充、証拠及び答弁補充の手続きをとるよう通知することができる。
(4)当事者が、別件の専利審決書、訴願決定、行政訴訟判決、民事訴訟判決又は専利審査基準を証拠とするとき、その本質上、参考資料とするだけであれば、証拠調べの問題にならない。
(5)専利侵害鑑定報告は、鑑定対象物（方法）と係争専利との比較をもって、前者が専利権の範囲に含まれるか否かを判断する。無効審判請求の審理により、無効審判請求の証拠と係争専利との比較をもって、係争専利が専利要件に該当するか否かを判断する。よって、両者の審理対象及び方法が異なるので、相互に引用することはできない。

4.4 職権審理

専利権は、主務機関が職権で付与するものであり、本質的に私権の一種である。公衆審査制度の設計に基づき、何人も、本法の規定に違反すると認めたとき、自発的に無効審判を請求すべきであり、双方当事者による攻撃防御を経て、主務機関が、始めて中立の立場に立って、専利有効性の審理を行うので、本法改正前に、主務機関による一方的な「職権による無効」制度を削除した。しかし、専利権が有効であるか否かは第三者の利益に関わるもので、単純に個人利益の紛争を解決するのではない。また、無効審判が請求されたとき、紛争を一回で解決し、権利の不安定又は公益への影響を招かないように、主務機関は、職権で処理し、適切な範囲において専利有効性の探知及び調査を行う必要があり、請求人の提出しない理由又は証拠を酌量し、請求人による主張の拘束を受けない。よって、無効審判請求を審理するにあたり、審判官は、関連証拠又は理由を明確に知ったとき、無効審判請求の趣旨範囲において職権審理を発動することができる。

無効審判は、双方当事者の紛争について請求されるもので、請求人はもとより挙証の責任を負う。本法は、主務機関に職権審理の権限を付与するものであって、職権審理を行うべき義務を課するのではない。言い換えれば、主務機関は、職権審理の裁量権を有するので、職権審理の発動を行うか否か、又は職権審理の事項について、審判官は無効審判の証拠、公益に対する影響、審理の時効及び真実発見の可能性等要因を総合的に酌量した後、決定しなければならず、全面的な審理の義務を負うとは限らない。それ故、たとえ請求人が、職権審理を発動すべき、又はせざるべきと主張したとしても、主務機関はその拘束を受けない。

4.4.1 職権審理のタイミング及び範囲

職権審理は、審判官が請求人による争点以外に、公益の目的で例外的に行う審理手段であるので、慎重にしなければならない。また、発動のタイミング及び範囲に制限がある。

職権審理は、無効審判請求がなお主務機関に係属しているときに始めて行うことができ、無効審判請求が取下げられたときは、職権審理の発動を行うことができない。

職権審理は、無効審判請求の趣旨範囲における請求項に限り、請求人の提出しない理由及び証拠も酌量する。例えば、無効審判請求の趣旨範囲において係争専利請求項 1 から 3 までのみの取消しを請求したとき、たとえその他の請求項も取消すべき事由に該当しても、職権審理の発動ができない。

4.4.2 職権審理の態様

特許、実用新案の無効審判請求における職権審理の態様を次の通り例示する。

(1) 無効審判請求の趣旨範囲における請求項間の従属関係又は審理順序のロジック関係により、職権審理を発動しなければ、審理結果の矛盾発生につながるとき。

［例 1］

無効審判の請求理由において、証拠 1 は、係争専利の請求項 1 が新規性を有しないと証明するに足りるもので、また証拠 1、2 の組合せは、請求項 2（請求項 1 に従属する）が進歩性を有しないと証明するに足りるものであると主張した。審理した結果、証拠 1 は、請求項 1 が新規性を有しないと証明するに足りぬものであるが、証拠 1、2 の組合せは、請求項 2 が進歩性を有しないと証明するに足りるものである。もし、請求人の主張によれば、その審理結果から、請求項 2（請求項 1 に従属）の無効審判請求成立となり、請求項 1 の無効審判

請求不成立という矛盾現象が発生する。よって、請求項 1 が進歩性を有しないことは、明らかに知悉事項に該当するので、職権審理を発動することができる。

［例 2］

無効審判請求の理由において、訂正した係争専利の請求項 1 が出願時の明細書、専利請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えると主張したが、同じ無効審判請求の趣旨範囲において、請求項 1 に従属した請求項 2 も同じ事由に該当することを主張しなかった。よって、請求項 2 に請求項 1 の全ての技術特徴が含まれているので、請求項 2 が出願時の明細書、専利請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えたことは、明らかに知悉事項に該当し、職権審理を発動することができる。

(2)無効審判請求の理由において、係争専利請求項 1 が進歩性を有しないと主張しただけであり、進歩性審理過程において、請求項 1 が創作主義に違反するか、又は拒絶査定の法定事由に該当すると明らかにわかるとき、職権審理を発動することができる。

(3)無効審判請求の理由において、その趣旨範囲における請求項が進歩性を有しないだけを主張したが、請求項の内容が不明確であり、その保護範囲を確定することができず、これをもって進歩性の比較根拠とすることができない場合、職権審理を発動することができる。

(4)審判官が、無効審判請求の証拠と通常の知識又は別件の証拠との組合せをもって、係争専利の無効審判請求の趣旨における請求項が専利要件に該当しないと証明できることを明らかに知っているとき。例えば、無効審判請求の理由において、証拠 1 をもって、請求項 1 が新規性を有しないと証明するに足りると主張したが、審理の過程において、証拠 1 と通常知識との組合せをもって、請求項 1 が進歩性を有しないことが明らかにわかるとき、職権審理を発動することができる。

(5)確定した民事判決を参考にすることができる。つまり、侵害訴訟の関連民事判決において係争専利の請求項を無効とする理由又は証拠があるとき。例えば、無効審判請求において証拠 1 をもって、係争専利の請求項 1 が進歩性を有しないと主張したが、民事判決において証拠 1、2 の組合せをもって同一専利の請求項 1 が進歩性を有しないとの見解が示されている。もし証拠 1 をもって、請求項 1 が進歩性を有しないと証明できないとき、証拠 1、2 の組合せをもって、請求項 1 が進歩性を有しないと証明できるか否かについて、職権審理を発動することができる。

意匠について前記(2)、(3)、(4)、(5)の説明を準用する。

4.4.3 専利権者への答弁の通知義務

審判官が、職権審理の発動を行い、ひいては請求人が提出していない証拠又は理由を引用したことについては、不意打ちを避けるために、関連証拠を付した上、職権審理の部分について理由を説明し、専利権者に答弁の機会を与えなければならないが、期限を超えて答弁しなかったときは、直ちに現有資料をもって審理することができる。本章 4.4.2 節における職権審理発動の態様に応じて、説明すべき理由又は添付すべき証拠をそれぞれ次の通り述べる。

(1)前節態様(1)により、請求項が本法所定の無効審判請求事由及び具体的な理由に違反すると説明すべきである。

(2)前節態様(2)により、請求項が創作の定義に違反するか、又は拒絶査定の法定事由に該当すると説明すべきである。

(3)前節態様(3)により、請求項の不明確な内容及びその理由を説明すべきである。

(4)前節態様(4)により、請求項が進歩性を有しない理由を説明し、且つ参考書、教科書、辞典又は百科全書等関連頁コピーを付したうえ、これらをもって通常知識との認定を証明するか、又は経験則により心証を得た理由、若しくはその他の案件の証拠との組合せをもって請求項が無効審判請求事由に違反すると証明するに足りる具体的な理由を説明し、且つ関連証拠を付さなければならない。既に証拠を添付した場合、再送付する必要はない。

(5)前節態様(5)により、請求項が本法所定の無効審判請求事由に違反し、且つその具体的な理由を説明するか、又は裁判所による専利の無効認定とした判決の引用理由を説明し、且つ判決書全文を付さなければならない。

5. 無効審判請求の審決

無効審判請求の審決は行政処分であり、その関連審理手続が完了した後、審決書を作成し、請求人及び専利権者に送達し、且つ専利公報に公告しなければならない。一般事項のほかに、審決書において主文及び理由を明確に記載しなければならない。主文は、無効審判請求の趣旨範囲における各請求項ごとにそれぞれ審決結果を明確に記載しなければならない。訂正を許可したとき、主文にその結果を明確に記載しなければならない。訂正を許可しなかったときは、その理由においてのみ説明する。合併審理を行う場合、もとより合併審決することができるが、合併審決により後続の行政訴訟関係が複雑化するとき、なおも個別審決を原則とする。

5.1 審決の結果

主務機関は、無効審判請求の趣旨範囲におけるすべて又は一部の請求項の逐項審理をし、且つ請求項ごとにそれぞれ審決の結果を記載する。審理を経て、当該請求項が請求人の主張した無効審判請求の事由に違反したとき、無効審判請求成立とし、取消すべきである旨の審決書を作成しなければならない。逆の場合、無効審判請求不成立とする審決書を作成する。

次に掲げる事由に該当するとき、無効審判請求の趣旨範囲におけるすべて又は一部の請求項について、無効審判請求を棄却する旨の審決書を作成しなければならない。

(1) 無効審判の請求理由において、係争専利の出願権者が真正の専利の出願権者ではないか、又は専利の出願権が共有であるが、全体の共有者が出願したのではないので、利害関係を欠くとき。

(2) 係争専利が当然消滅した後、始めて無効審判を請求し、利害関係又は回復できる法律上の利益を欠くとき。

(3) 本法所定の無効審判請求事由に該当しない。例えば、優先権、単一性、本法第 67 条第 1 項各号の訂正事項規定に違反するとき、又は実用新案が第 32 条に違反するとして無効審判を請求したとき。

(4) 無効審判請求の趣旨範囲における請求項が一事不再理の事由に該当するとき。

(5) 無効審判請求の趣旨範囲における請求項について無効審判請求が成立し、確定したとき。

(6) 無効審判請求の趣旨範囲における請求項が訂正により削除されたとき。

(7) 無効審判請求の趣旨範囲における請求項が無効審判の請求理由を有しないとき。

5.2 審決書主文の記載事項

審決書の主文において審決結果を明確に記載しなければならない。特許、実用新案は無効審判請求の趣旨範囲において取消を請求した請求項についての審決結果を明確に記載しなければならない。意匠は全案件についての審決結果を明確に記載しなければならない。

合併審決した訂正請求及び無効審判請求については、無効審判請求審決書の主文においてそれぞれ訂正請求と無効審判請求の審決結果を明確に記載しなければならないが、訂正を許可しなかったとき、審決の理由のみにおいて説明する。数件の無効審判請求に伴う訂正請求を同一内容にまとめた後、もし訂正を許可したときは、各無効審判請求の審決主文においてそれを記載しなければ

ならない。

合併審決する数件の無効審判請求は、その審決書主文において各無効審判請求の請求趣旨における請求項の総数により、請求項ごとに審決結果を明確に記載しなければならない。

例 1. 全ての請求項 1 から 5（専利請求の範囲が合計して 5 項），までの取消を請求したので、審理の結果、一部の請求項について無効審判請求成立、一部の請求項について無効審判請求不成立、一部の請求項について無効審判請求棄却とした。

審決書の主文：

請求項 1 から 2 までについて無効審判請求成立、取消すべきである。

請求項 3 から 4 までについて無効審判請求不成立とした。

請求項 5 は棄却する。

例 2. 意匠権の取消請求

（ⅰ）審理の結果、意匠権の無効審判請求成立とした。

審決書の主文：無効審判請求成立、取消すべきである。

（ⅱ）審理の結果、意匠権の無効審判請求不成立とした。

審決書の主文：無効審判請求不成立。

例 3. 一部の請求項 1 から 3（専利請求の範囲は合計 5 項），までの取消請求について、審理の結果、一部の請求項について無効審判請求成立、一部の請求項について無効審判請求不成立、一部の請求項について無効審判請求棄却とした。

審決書の主文：

請求項 1 について無効審判請求成立、取消すべきである。

請求項 2 について無効審判請求不成立。

請求項 3 を棄却する。

例 4. すべての請求項 1 から 5 までの取消請求について、審理の結果、すべての請求項について無効審判請求成立とし、訂正事項の訂正も許可する。

審決書の主文：

〇年〇月〇日付訂正事項について、訂正を許可する。

請求項 1 から 5 までについて無効審判請求成立、取消すべきである。

例 5. 無効審判請求 1 の請求趣旨における請求項 1 から 2 までの取消請求に対

し、審理の結果、請求項 1 だけについて無効審判請求成立、請求項 2 について無効審判請求不成立とした。無効審判請求 2 の請求趣旨において、請求項 1 から 3 までの取消請求に対し、審理の結果、請求項 1 及び請求項 3 について無効審判請求成立、請求項 2 について無効審判請求不成立とした。

審決書の主文：

請求項 1、3 について無効審判請求成立、取消すべきである。

請求項 2 について無効審判請求不成立。

5.3 審決理由の記載原則

審決理由において記載すべき事項は次の通りである。

(1) 法律根拠及び事実経過：法律根拠には、査定時に適用した専利法を記載しなければならないが、無効審判請求の事由が本質的な事項に該当するとき、無効審判請求時の専利法を適用する。事実経過には、無効審判請求の理由、答弁、補充理由、補充答弁、面接、検証、専利権の当然消滅、審理計画、趣旨の縮減、上級機関による原処分の取消し及びその他の重要事項の時間及び順序を記載しなければならない。もし、合併審理後に個別審理へ戻したときは、合併審理の通知、陳述意見、答弁及び個別案件に戻した通知の過程を記載しなければならない。

(2) 専利権範囲：係争専利の請求項総数、独立項の順序を記載しなければならない。権利取消確定又は訂正、削除した請求項の番号も記載しなければならない。

(3) 無効審判請求の争点：無効審判請求の趣旨範囲における取消しを請求したすべて又は一部の請求項について、無効審判理由において主張した事由（又は条項）及び証拠を記載しなければならない。

(4) 心証の論述：請求人が主張した趣旨範囲、事由（又は条項）及び証拠により、判断内容、心証を得た理由及び各請求項の審決結果を具体的に記載しなければならない。双方当事者が争っている重点も記載しなければならない。

(5) 結論：無効審判請求の趣旨の請求項の順序により、審決の結果、且つ審決の条項根拠を記載しなければならない。

前記記載事項のほかに、無効審判請求及び訂正請求の合併審理、合併した数件の無効審判請求の審決又は職権審理等について、なお下記事項を記載しなければならない。

(1) 無効審判請求及び訂正請求の合併審決について：

事実経過の段落において、訂正の請求、答弁、先願が訂正により取下げられたと見なすこと、数件の無効審判請求において提出された訂正内容のまとめ及び訂正書面に対する意見陳述等の過程を記載しなければならない。専利権範囲の段落において、審理の根拠とした訂正書面、係争専利訂正後の請求項総数、独立項の順序、訂正許可又は不許可の理由及び条項の根拠を記載しなければならない。訂正を許可したとき、なおも訂正を許可した内容を記載しなければならない。もし数件の無効審判請求の訂正に伴い、同一の内容に取りまとめた後、訂正を許可したときは、その中から一件の無効審判請求を選んで、訂正許可の事由を公告することを説明する。またその他の無効審判請求において同一の訂正内容を既に前記無効審判請求の手続きにおいて公告していることを説明する。

(2)数件の無効審判請求の合併審決には次に掲げる二つの状況がある。

(ⅰ)合併審理後に合併審決のとき、事実経過の段落において合併審理通知、意見陳述及び答弁の過程を記載しなければならない。無効審判請求争点の段落において、各無効審判請求の趣旨範囲において取消しを請求した請求項、無効審判請求事由（又は条項)、証拠を記載しなければならない。心証論述の段落において、各請求ごとに、それぞれ各無効審判請求の趣旨の請求項の範囲において、順序通りに各項の審決結果を記載しなければならない。結論の段落において、各無効審判請求においてそれぞれ趣旨の請求項ごとに審決の結果を記載し、且つ審決の条項根拠を記載しなければならない。

(ⅱ)合併審理後に個別審決したとき、事実経過の段落において合併審理の通知、意見陳述及び答弁の過程を記載しなければならない。

(3)職権審理：事実経過の段落において、職権審理の通知、意見陳述及び答弁の過程を記載しなければならない。無効審判請求争点の段落において、職権審理の請求項、事由（又は条項）及び証拠を記載しなければならない。心証論述の段落において、職権審理による争点の審決理由を記載しなければならない。

5.4 無効審判審決の注意事項

(1)無効審判請求を審理するにあたり、先ず前に審決が下された無効審判請求、実用新案の技術評価書に関連する証拠及びその結果をチェックし、又は係争専利が民事訴訟における専利有効性に関する抗弁理由、証拠及び判決の結果を酌量し、審理見解の一致を図らなければならない。見解が一致しないとき、審決理由において理由の説明を強化しなければならない。その他、一事不再理の適用があるか否かについても注意しなければならない

(2)専利出願の創作が進歩性又は創作性を有するか否かの審理は、新規性を有することを前提とするので、請求人の係争専利が新規性、進歩性を有しないとの主張について、審決書の理由においてまず新規性を有するか否かを記載しなければならない。もし、新規性がある場合は、更に進歩性の有無を記載しなければならない。

(3)無効審判請求の事由として産業上の利用性、新規性、進歩性、擬制新規性の喪失又は先願主義の原則等が専利要件に該当していないとの主張があったとき、審決書の理由において「専利要件に該当する」、「証拠力を有しない」又は「証拠力を有する」等を根拠なしの理由をもって記載することはできない。

(4)無効審判請求の理由において本法第 26 条所定の専利要件に該当しないばかりか、新規性又は進歩性等専利要件を有しないとの主張について、審理を経て本法第 26 条所定の専利要件に該当しなくても、専利請求の範囲が明確で、且つその内容を理解できるとき、更に新規性又は進歩性を審理しなければならないが、専利請求の範囲が不明確でその内容を理解できないとき、例外として新規性又は進歩性を審理しないことができる。

(5)無効審判請求の証拠について各証拠の組合せ関係が不明確であるとき、争点を解き明かすために、まず釈明権を行使し、その証拠の組合せを確認しなければならない。例えば、無効審判請求の理由において、証拠 1～5 の任意の組合せが進歩性を有しないと大雑把な主張があった。ところが、5 証拠を任意に組合せた証拠に数十種のロジック関係があるので、争点が不明確である場合、その証拠の組合せを確認するために、まず釈明権を行使しなければならない。

(6)証拠の組合せの中に適格性を有しないものがあれば、まず釈明権を行使しなければならない。釈明により確認した証拠の組合せ又は争点について、審決前に専利権者に答弁させなければならない。もし釈明後、証拠の組合せになおも適格性を有しない証拠が含まれているとき、無効審判請求の理由及びその他の適格性がある証拠の内容により、実質的に専利の要件を比較しなければならない。注意すべきことは、証拠の組合せに形式的に適格性を有しない証拠があるとき、まず証拠調べを行わなければならないことである。取調べた後、補強又は関連性質のある証拠、例えば、公告日が出願日より遅い証拠に別途先に公開された証拠があれば、争点の認定範囲を超えないので、直ちに当該争点を審理することができる。

(7)請求人は、本章 2.3.1「無効審判請求の法定事由」に(10)、(13)から(19)まで記載されている無効審判請求の違反事由に該当するので、係争専利が公

告した最新書面の専利権に瑕疵があると争ったとき、当該公告書面が出願時の明細書、専利請求の範囲又は図面で開示された範囲を超えたり、又は公告時の専利請求の範囲を実質的に拡大又は変更（意匠の場合、図面）したりしたとき、もとより無効審判請求成立の審決を下さなければならない。しかし、専利権から考察すれば、例外的に専利権者が無効審判請求不成立の審決結果を得るために、訂正により前記瑕疵を直すことは認められる。しかし、瑕疵直しの目的で、提出した訂正が訂正要件に該当するか否かについて、最新の公告書面が無効審判請求の当事者の争っている対象であるので、瑕疵があるとの審理結果があれば、それをもって後続の訂正をするにあたり、公告時の専利請求の範囲（意匠の場合、図面）が実質的に拡大又は変更されたと判断するときの比較根拠とすることができないことは当然である。それ故、歴時の公告書面に遡って、正確、且つ瑕疵無しの公告書面を判断の根拠とし、且つ公告した当該専利請求の範囲において（意匠の場合、図面）訂正要件に該当するか否かを審理する。もし訂正が許可されたとき、無効審判請求において争っている最新の公告書面の瑕疵を訂正により直すことができる。しかし、注意すべきことは、もし公告された歴時の専利請求の範囲に遡った後、なおも公告された正確な専利請求の範囲がないとき（意匠の場合は、図面）、当該訂正は判断の根拠を欠くので、許可されない。この場合、専利権者が遡って訂正により瑕疵を直すことができないので、無効審判請求成立とする審決を下さなければならない。

5.5 無効審判審決の効果

無効審判の審決書は、無効審判請求の趣旨範囲における各請求項についてそれぞれ作成するものである。よって、無効審判請求の審理によりすべて又は一部の請求項の請求不成立としたとき、当該すべて又は一部の請求項の専利権は維持されるべきであり、初めから存在する。

何人も、同一専利権に対して無効審判を請求し、不成立とされたときは、同一事実、同一証拠に一事不再理の効果があり、再度無効審判を請求することができない。同一専利権とは、同一請求項の専利権をいう。

一事不再理の適用は、手続きが不法で、不受理及び無効審判請求棄却とされた場合を除く。審決により無効審判請求が棄却されても、当該専利権がなおも処分前の状態を維持し、無効審判請求の理由、証拠が実体的な論断及び双方当事者による十分な攻撃防御が行われていない場合、一事不再理を適用しない。

5.5.1 一事不再理の原則

無効審判請求の趣旨に記載されている請求項、事由及び証拠からなる争点の審理の結果、不成立としたとき、審理が確定したか否かを問わず、何人が、同一事実及び同一証拠をもって、再び無効審判請求をしても、改めて審理する必要がない。その目的は、無効審判請求の反復、審理の重複を防止するほか、前後の争点認定結果が不一致になる矛盾を避けることにある。

また、知的財産案件審理法第 33 条によれば、当事者が行政訴訟における口頭弁論の終結前に同一の無効又は取消し理由に関して提出した新証拠について、知的財産裁判所はなおこれを審理しなければならない。よって、請求人が、行政訴訟において知的財産案件審理法第 33 条所定の新証拠を提出し、且つ知的財産裁判所により当該新証拠をもって係争専利権を無効とするに足りないとした判決が言い渡されたとき、当事者が既に当該証拠に対する十分な意見を示し、且つ知的財産裁判所により審理が行われたため、当該新証拠及び同一事実にも一事不再理を適用する。例えば、前者の無効審判請求において、A 証拠をもって、係争専利が新規性を有しないと主張したが、無効審判請求不成立と審決された後、行政段階において、別途新証拠 B を提出し、知的財産裁判所による審理が行われたところ、当該新証拠 B がなお係争専利権を無効とするに足りないとした判決が言い渡された。このとき、後者の無効審判請求において証拠 B、C をもってそれぞれ係争専利が新規性を有しないと主張したとき、証拠 B に一事不再理を適用する。

「同一証拠」とは証拠の実質的内容が同一であることをいい、その形式が同一であるか否かを問わない。「同一事実」とは、要証事実の実質的内容が同一であることをいい、その形式が同一であるか否かを問わない。「事実」とは、無効審判の請求理由において、係争専利が専利権を取消すべき無効審判請求の事由に該当することをいう。例えば、係争専利が新規性、進歩性などに違反すると主張することである。

同一事実と同一証拠を判断するにあたり、なおも同一の請求項に対するものであるかを検討するので、争点が同一であるか否かによらなければならないが、係争無効審判請求事由が、別件の無効審判請求又は行政訴訟の実質的審理を経たか否かを酌量しなければならない。

要証事実が異なる場合、たとえ証拠が同一であっても、一事不再理が適用されない。同じように、もし、証拠が異なる場合、たとえ要証事実が同一であっても、一事不再理は適用されない。例えば、前者の無効審判請求において、ある証拠をもって、係争専利が新規性を有しないと主張したのに対して、後者の無効審判請求では、同一証拠をもって進歩性を有しないと主張した場合、異なる事実に基づいて、請求した無効審判であると認定されるべきであるので、一

事不再理は適用されない。

一事不再理の適用有無の判断を次の通り例示する。

［例 1］異なる時点で発行される刊行物のバージョン

前後の無効審判請求における刊行物証拠が、異なる時点で発行されたバージョンであるが、両件の無効審判請求において引用された技術内容が同一であるとき、同一証拠であると認定されるべきである。逆に、たとえ同一の刊行物であっても、その引用された技術内容が異なるとき、同一証拠ではないと認定されるべきである。

［例 2］雑誌、カタログ及び関連証拠

前者の無効審判請求における証拠が雑誌又はカタログであり、如何なる技術内容も開示されておらず、また、後者の無効審判請求における証拠に、当該雑誌又はカタログのほかに、更に技術内容が開示された実物サンプルが追加されているとき、同一証拠ではないと認定されるべきであるので、一事不再理は適用されない。しかし、前者の無効審判請求における証拠が実物、また公開日を証明できる領収書であり、後者の無効審判請求における証拠に当該実物及び領収書のほかに、カタログが追加されている場合、同一証拠であると認定されるべきであるので、一事不再理が適用される。

［例 3］優先権の国際出願及び基礎出願

前者の無効審判請求における証拠が、国際優先権を主張した国際出願であり、後者の無効審判請求における証拠が当該国際出願の基礎出願である。もし両案件の無効審判請求において主張された部分が、その対応する技術内容であるとき、同一証拠であると認定されるべきである。両案件の無効審判請求において主張された部分がその対応する技術内容ではないとき、同一証拠ではないと認定されるべきである。

［例 4］同一証拠が前者の無効審判請求において採用及び実質的審理されず

前者の無効審判請求の証拠が A であり、後者の無効審判請求の証拠が A 及び関連性を証明する証拠 B である。もし A が公開日が開示されなかったため、採用及び実質的審理されなかった場合、B は A の公開日を証明する関連証拠であるため、同一証拠ではないと認定されるべきであり、一事不再理が適用されない。しかし、A が公開日が開示され、且つ採用及び実質的審理された場合、たとえ B が A の公開日を証明する関連証拠であっても、B は同一証拠であると認定されるべきであるので、一事不再理が適用される。

［例 5］無効審判請求事実の相違

前者の無効審判請求において、係争専利の出願日の前にすでに公開又は公告された専利出願をもって、進歩性の要件に違反すると主張したので、審理により無効審判請求不成立となったが、その後、また同一証拠を以って、再び無効審判請求を行い、新規性及び進歩性の要件に違反すると主張した。前、後の無効審判請求において、共に同一証拠をもって係争専利が進歩性を有しないと主張したことから、進歩性の部分について一事不再理が適用される。なお、後者の無効審判請求において、改めて新規性の違反を主張した部分については、無効審判の請求事実が異なるので、一事不再理は適用されない。

［例 6］同一の無効審判請求事実が、前者の無効審判請求において論断されていない

前者の無効審判請求において先に出願し、後に公開又は公告された自国の専利出願をもって、係争専利が新規性及び進歩性の要件に違反するとした主張が審理の結果、無効審判請求不成立となった。しかし、その後、再度同一証拠をもって無効審判を請求し、擬制新規性の喪失及び進歩性の要件に違反すると主張した。

5.5.2 一事不再理の判断時点

一事不再理の適用の有無は、後者の無効審判請求時に、前者の無効審判請求が審決されたか否かにより判断する。つまり、後者の無効審判請求の請求日に準じる。例えば、後者の無効審判の請求時に、前者の無効審判で同一請求項に対して無効審判請求不成立と審決されたとき、後者の無効審判請求には一事不再理が適用される。しかし、後者の無効審判請求時に、前者の無効審判がまだ審決されておらず、その後、始めて無効審判請求不成立と審決されたときは、一事不再理が適用されない。なお、一事不再理は適用されないが、同一争点に対する審決の不一致がないように注意しなければならない。

5.5.3 一事不再理の処理

審理に先立って、すでに審決された無効審判請求をチェックし、趣旨範囲における請求項に一事不再理が適用されるか否かを逐一判断しなければならない。もし、前者の無効審判請求において同一請求項が主張した事実、証拠が後者の無効審判請求と全く同一であるとき、又はそれらが後者の無効審判請求に含まれているとき（例えば、前者の無効審判請求において、証拠 1、2 及びそ

の組合せをもって、係争専利の請求項 1 は新規性及び進歩性を有しないと主張し、後者の無効審判請求において更に証拠 2 をもって、係争専利の請求項 1 は進歩性を有しないと主張)、且つ当該前者の無効審判で当該請求項不成立と審決したとき、当該前者の無効審判の審決書コピーを付して同一の請求項に一事不再理を適用することを理由に、「無効審判請求棄却」とする旨の審決を下さなければならない。

同一の専利権に対する無効審判請求不成立とした審決が下されたが、行政救済手続きにより原処分が取消され、再審理されたとき、一事不再理は適用されない。

6. 無効審判の行政救済

専利無効審判の審決は行政処分に該当し、当事者が権利又は利益に損害を受けたと認めたときは、訴願法により訴願管轄機関に訴願を提起することができる。訴願決定に不服のときは、知的財産裁判所に行政訴訟を提起することができる。もし棄却とした判決が言い渡されたとき、直ちに最高行政裁判所に上訴を提起することができる。

無効審判の審決主文に記載されている、訂正許可及び各請求項について審決結果に不服のとき、双方当事者は不服の部分に対して訴願を提起することができる。数件の無効審判請求の合併審決の主文を不服として訴願を提起するとき、各当事者は各無効審判請求の趣旨の請求項に対する審決結果にそれぞれ訴願を提起することができる。

7. 取消確定及びその効果

無効審判請求成立の審決により、特許、実用新案の全部又は一部の請求項の専利権が取消されたとき、又は意匠が取消されたとき、もし法により行政救済を提起しないか、又は行政救済を提起したが、棄却され、確定したときは、取消が確定したと見なす。専利権の取消が確定したとき、専利権も公告により取消されるべきであり、その専利権が最初から存在しなかったものと見なす。

専利権について、当該専利出願の公告日より 2 年以内に本法第 12 条第 1 項の規定に違反したか、又は専利権者が専利の出願権者ではない事由に該当するとして、専利出願権者又は専利出願権の共有者が無効審判請求し、且つ無効審判を経て取消確定後 2 ヶ月以内に同一の創作をもって、専利出願を行ったとき、当該専利が新規性の喪失により権利を維持することができない事態を避けるために、取消確定した当該専利権の出願日を引用してその出願日とすることができる。また当該 2 ヶ月の法定期間は、法律関係が不確定な状態にあることを

避けるためであり、真正の専利出願権者又は専利権の共有者が早期出願すべきであり、前記の法定期間を超えて、出願したとき、その出願は不受理とされる。法定期間において、本法施行細則の規定により、願書に無効審判による取消確定の証明書を付して、出願したとき、出願により直ちに専利証書の書換えに関する手続きを採らなければならない。しかし、一部の専利出願権者が自分の名義をもって当該取消された専利権者としたときは、当該新出願の専利出願権者が「専利出願権が共有であるとき、共有者全員により出願しなければならない」の規定に合致しないとして、不受理の処分を下さなければならない。

8. 原処分取消後の再審理

無効審判の審決後、当事者の行政救済提起により、取消された原処分を再審理するときは、原処分の決定が取消されたこと又は判決そのものが確定したことを確認してから、始めて行うことができる。もし、当事者が、原処分取消の訴願決定について行政訴訟を提起するか、又は知的財産裁判所による判決について上訴を提起するとき、行政訴訟又は上訴の結果を待たなければならない。

原処分取消の判決には義務を課すものと課さないものの 2 種類がある。知的財産裁判所が、係争専利の無効審判請求に対して専利権を取消す処分を下すべきであるとした判決について、上訴をしないままで判決が確定したとき、主務機関は、確定判決の拘束を受けなければならないので、再審理するにあたり、事実だけを明確に記載し、直ちに判決の主文に基づき審決することができる。この場合、専利権者にそれを送付して弁論の手続きを行う必要がないばかりか、専利権者の係争専利に対する訂正も受理すべきではない。

原処分取消の判決が、主務機関に実行すべき義務を課さないとき、無効審判請求も未審決の状態に戻る。請求人が、無効審判請求の審理段階において提出していないが、その後、行政救済の段階において始めて追加した新理由又は新証拠を再審理するにあたり、原則として、当該新理由又は新証拠について改めて理由を補充するよう請求人に通知しなければならない。その後、答弁手続き実行のためにそれを専利権者に送付する。但し、当該新理由又は新証拠について行政訴訟手続きにおいて双方当事者による十分な攻撃防御が行われたときは、手続きが遅延するのを避けるために、前記答弁手続きを実行する必要がない。このとき、もし専利権者が訂正を請求したときは、当該訂正を受理すべきであり、且つ無効審判請求と合併審理を行わなければならない。

原処分取消の判決において、裁判所の見解に基づき再審理するよう主務機関に命じられただけであれば、当該見解に基づき審理しなければならない。当該見解とかかわりがない事項については、やはり審判官の心証により審理する。

9. 無効審判請求と専利侵害訴訟との関係

訴訟案件の遅延を避けて、効率的に進めるために、無効審判請求が侵害訴訟案件に関わるときは、優先的に審理することができる。

この他、民事訴訟において、裁判所は知的財産権が取消すべき事由に該当するとした当事者の主張又は抗弁を判断するため、必要があるとき、決定をもって主務機関に訴訟参加を命じることができる。もし、当事者が既に係争専利の無効審判を請求し、且つその審決が下されたとき、主務機関は、審決書の内容により意見を示さなければならない。もし、当該無効審判請求が審理し得る状態にあるが、まだ審決が下されていないとき、主務機関は審理の進捗だけを裁判所に説明し、後に理由または答弁の補充がないことを前提として、審理を早期終結することが認められる。

Attorneys-at-Law

第二章　特許権存続期間延長登録の無効審判

1. 前言
2. 法定無効審判請求事由
   2.1 特許の実施に許可証取得の必要がない場合
   2.2 延長登録の許可期間が実施できない期間を超えている
   2.3 延長登録出願の許可証が最初の許可証ではない、または当該許可証でかつて延長登録を行っていた場合
   2.4 取得した許可証により承認された外国試験期間をもって特許権存続期間の延長登録を出願した場合に、許可期間が当該外国特許主務官庁の認可したものを超えている
3. 無効審判請求の声明
   3.1 無効審判請求声明の態様
   3.2 無効審判請求声明の処理原則
4. 無効審判請求の審理
5. 無効審判の審決
6. 無効審判による取消確定及びその効果

Attorneys-at-Law

第二章　特許権存続期間延長登録の無効審判

1. 前言

医薬品、農薬品又はその製造方法の特許は公告後に特許権の効力を生じるが、薬事法、農薬管理法の規定に従い、中央主務官庁が発給する許可証を取得するまでは、やはりその特許権を実施することができない。特許権者がその特許権を実施できない損失を補う為、本法では特許権存続期間の延長登録制度を定めている。特許権者が特許存続期間の延長登録を出願し、特許主務機関による審査の上査定された後は、その特許存続期間も 20 年から許可された延長登録期間に延長される。

延長登録が認められた期間の特許権は、同様に排他的効力を有することから、特許権者、公衆又は利害関係人の利益の調和を図る為に、特許権存続期間延長登録（以下、延長登録という）の査定に対しては、何人も無効審判請求制度の利用により、特許主務機関による許可をより正確で誤りがないものにすることができ、又は権利侵害の利害関係者もこれを利用して無効審判を請求し、延長登録期間の特許権の取消しを請求して、延長登録期間の特許侵害訴訟を回避することができる。

延長登録に対する無効審判請求の処理手続きは、本法の一般特許権無効審判の規定を準用する。延長登録の無効審判請求の審理については、本章で無効審判請求の事由、無効審判請求声明、無効審判の審理、審決及び無効審判による取消確定等事項について定めている以外は、全て本篇第一章「特許権の無効審判」の規定を適用する。

2. 法定無効審判請求事由

何人も許可された特許権延長登録期間について、下記事由の一があると認めた場合、証拠を付して無効審判を請求することができる。:

（1）特許の実施について許可証を取得する必要がない。
（2）特許権者または実施権者が許可証を取得していない。
（3）延長登録が認められた期間が実施できなかった期間を超えている。
（4）特許権存続期間の延長登録の出願人が、特許権者ではない。
（5）延長登録出願の許可証が最初の許可証ではない、又は当該許可証がかつて延長されたものである。
（6）取得した許可証により承認された外国試験期間をもって特許権存続期間の延長登録を出願した場合に、その許可された期間が当該外国特許主

務官庁の認可したものを超えている。

（7）延長登録を許可された特許権の医薬品が動物用薬品である。

前述(2)、(4)及び(7)はいずれも延長登録の出願資格が不適格である事項であり、以下に前述(1)、(3)、(5)及び(6)の事項について詳しく説明する。

2.1 特許の実施に許可証取得の必要がない場合

特許権存続期間の延長登録を出願できる特許は、薬事法、農薬管理法の規定に基づいて中央主務官庁が発給する許可証を取得して始めて、その特許権の医薬品、農薬品の物質、その用途又はその製造方法の特許を実施することができるものに限られる。よって、延長登録が認められた特許が医薬品、農薬品又はその製法ではないか、又はその特許権の実施に薬品許可証や農薬許可証の取得が必要ではない場合、特許の実施に許可証の取得が必要ではないものであることを理由として、無効審判を請求することができる。

特許権の存続期間延長登録制度の立法目的は医薬品、農薬品及びその製法特許が法定の審査を経て販売許可証を取得しなければならないために、特許を実施できない期間を補うことである。従って、特許が実施できない期間について、最初の許可証を取得して補足を得たものは、再度特許権の存続期間延長登録を出願することができない。つまり、特許権存続期間を延長登録できる回数は一回のみに限られ、もし違反があった場合、何人も特許の実施に許可証取得の必要がないものという理由で無効審判を請求することができる。

2.2 延長登録の許可期間が実施できない期間を超えている

延長登録特許が実施できない期間については、特許権者が延長登録出願した際に提出した証明書類に基づき審理するが、根拠の認定及び計算方式については、特許権延長登録期間認定弁法及び特許審査基準第二篇第十一章「特許権存続期間延長登録」で規定されている。延長登録が許可された特許について、もし延長登録が認められた期間が実際の実施できない期間を超過していることを十分に証明できる具体的な証拠証據があるならば、無効審判を請求することができる。例えば、出願人が適切に許可証取得手続きを行っていない期間を差し引いていないことを知った場合、証拠を添えて無効審判を請求することができる。

2.3 延長登録出願の許可証が最初の許可証ではない、または当該許可証でかつて延長登録を行っていた場合

特許権存続期間の延長登録出願は必ず最初の許可証で行わなければならず、なお且つ最初の許可証に記載されている有効成分及びその用途が延長登録出

願特許の特許請求の範囲に対応していなければならない。もし、対応していないならば、当該許可証は延長登録出願できる特許の最初の許可証であるとは認めることができない。

特許権者が最初の許可証の更新許可をもって取得した特許権存続期間の延長を出願した場合は、最初の許可証をもって特許権存続期間の延長登録を出願する際の要件に違反することになる。

特許権者は一件の許可証につき、一回のみ特許権存続期間の延長出願をできるのみであり、もしその許可証でかつて特許権存続期間の延長登録を行ったことがあるならば、当然再度同一の許可で同一案件又は他案件の特許権存続期間の延長登録出願をすることはできず、もし違反があった場合は、証拠を付して無効審判を請求することができる。

2.4取得した許可証により承認された外国試験期間をもって特許権存続期間の延長登録を出願した場合に、許可期間が当該外国特許主務官庁の認可したものを超えている。

いわゆる「当該外国特許主務官庁の認可したもの」とは、外国試験期間をもって特許権の延長登録をしたものであり、もしそれが外国で特許権の延長登録を出願していた場合に、当該外国特許主管官庁が許可したその延長期間が認可した試験期間である。

3.無効審判請求の声明

特許権存続期間の延長登録に対する無効審判請求は、その不当に許可された延長登録期間の取消を請求するものなので、無効審判請求声明は請求項を声明の対象とすることができない。よって、単に許可された延長登録期間又は特許を実施できない期間を超えた延長登録期間について、その延長登録期間の特許権を取消すよう声明することができるだけである。

3.1 無効審判請求声明の態様

延長登録に対する無効審判請求は、「延長登録許可期間」又は「特許を実施できない期間を超えた延長登録期間」について、当該期間の延長登録された特許権を取消すよう声明するものだが、その無効審判請求声明の記載形式は次のとおりである。:

「〇年〇月〇日」から「〇年〇月〇日」まで延長登録された特許権の取消しを請求する。

［説明］

(1)「延長登録許可期間」の取消しを請求する延長登録特許権について、その取消期間の記載は「元の特許権存続期間満了の翌日」から「特許権存続期間延長登録の満了日」までとする。

(2)「特許を実施できない期間を超えた延長登録期間」の取消しを請求する延長登録特許権について、請求人はその主張する実施できない期間を超　えた日数について、不当に許可された期間の起算日を自ら推算し、「不当に許可された期間の起算日」から「特許権存続期間延長登録の満了日」を記載しなければならない。

注意すべきことは、実施できない期間の超過の事由をもって本法改正施行前に既に許可された延長登録に対して無効審判を請求する際に、もし「実施できない期間の超過」により取消しを主張して、残余の延長登録期間が 2 年に満たなくなる場合、本法改正施行前の規定により、延長登録を許可してはならないので、全ての「延長登録許可期間」について取消しを声明しなければならない。

3.2 無効審判請求声明の処理原則

無効審判請求の声明は、請求後に変更又は追加してはならないが、減縮することができる。よって、延長登録の無効審判請求において、その声明に記載の日付に、もし変更がある場合は、元の声明の期間を延長してはならない。もし無効審判請求人が日付の記載を変更したことにより元の声明の期間が延長された場合、無効審判請求人に声明を変更してはならないので期限内に訂正するよう通知しなければならず、期限を過ぎても訂正がない場合、当該無効審判請求は不受理としなければならない。

4. 無効審判請求の審理

延長登録に対する無効審判請求の審理には、特許審査基準第二篇第十一章「特許存続権期間の延長」の規定を適用する。

5.無効審判の審決

延長登録に対する無効審判請求は、不当に許可された延長登録期間の特許権について取消しを請求するので、審理を経て確かに無効審判請求の事由に所定の事情があった場合、「無効審判請求成立、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの延長登録特許権は取消さなければならない」と審決すべきであり、反対の場合は「請求不成立」と審決しなければならない。

この外、医薬品や農薬品の特許権が期間の延長登録を許可された場合、その延長登録された特許権存続期間の権利範囲は、特許請求の範囲の中の許可証に

記載された有効成分及びその用途が対応する物、用途又は製法のみである。従って延長登録に対する無効審判請求期間において、もし許可により特許権存続期間が延長登録された物、用途又は製法の取消しが確定したか、又は訂正公告を経て関連の請求項の特許権が削除された場合、当該延長登録された特許権の効力もはじめから存在しないものと見なされるので、延長登録に対する無効審判請求も目標を失う為、「無効審判請求棄却」と審決しなければならない。

6. 無効審判による取消確定及びその効果

延長登録が無効審判の請求成立により確定した場合、元の延長登録が許可された期間は、最初から存在しなかったものとみなす。ただし、延長登録許可された期間が実施できなかった期間を超えていたか、又は取得した許可証が承認する外国試験期間をもって特許権存続期間の延長登録を出願した場合に、許可された期間が当該外国特許主管官庁により認可されていたものを超えていて、無効審判の請求成立が確定したときは、その超過した期間について未延長であるとみなす。延長登録した特許権の取消事由は公告しなければならない。

TIPLO Attorneys-at-Law Since 1965 台灣國際專利法律事務所

事務所:
台湾10409台北市南京東路二段125号
偉成大樓7階
Tel: 886-2-2507-2811・Fax: 886-2-2508-3711

東京連絡所:
東京都新宿区新宿2-13-11
ライオンズマンション新宿御苑前 第二506号
Tel: 81-3-3354-3033・Fax: 81-3-3354-3010

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw
Website:www.tiplo.com.tw

作成：TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際専利法律事務所
© 2014 TIPLO, All Rights Reserved.